



**UNIVERSIDADE DE LISBOA**

**FACULDADE DE DIREITO**

**SEGREDO DE NEGÓCIO E AS TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS  
COM A DIRETIVA 943/2016 UE**

**Mestrado em Direito e Ciências Jurídica**

**Especialidade de Direito Intelectual**

**Ivana Maria Cyrne Lopes**

**Tese apresentada sob orientação do Professor Doutor José Alberto Vieira**

**2019**

**UNIVERSIDADE DE LISBOA**

**FACULDADE DE DIREITO**

**SEGREDO DE NEGÓCIO E AS TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS COM A  
DIRETIVA 943/2016 UE**

**Ivana Maria Cyrne Lopes**

**Orientador: Professor Doutor José Alberto Vieira**

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito  
da Universidade de Lisboa, como requisito parcial  
para obtenção do grau de Mestre em Direito  
Intelectual.

**LISBOA**

**2019**

## **Dedicatória**

*Aos meus pais, que me mostraram o caminho da vida;  
Pai, perder você neste caminho, foi difícil, sofrido, mas  
aqui está, fiz o meu melhor e só pensei no quanto você  
estaria feliz, então segui em frente.*

*Aos meus filhos que me apoiaram incondicionalmente  
em todo o meu percurso; aos meus irmãos, que estão  
sempre lá, para aquela palavra amiga; e, ao amor que me  
fez chegar até aqui. Obrigada a todos por existirem em  
minha vida.*

## **Agradecimentos**

Não podia faltar, agradecer a todos os que foram essenciais neste percurso, e que me fizeram chegar tão longe. Graças a eles, o que foi um sonho, tornou-se realidade. Impossível agradecer individualmente, mas cada um, à sua maneira fez-me chegar à finalização desta dissertação.

Agradeço ao meu orientador, Professor Doutor José Alberto Vieira, pelo apoio técnico, que me ajudou para que este trabalho pudesse ser concluído. E aos distintos Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com quem tive a maravilhosa oportunidade de aprender durante este mestrado;

Agradeço aos meus pais, a base de tudo o que sou e aonde cheguei, e que, mesmo estando do outro lado do oceano, deram-me a força, com todo cuidado, carinho e principalmente o apoio nas horas mais difíceis, e, tendo a certeza de ter para onde voltar, tive a coragem de vir;

Agradeço aos meus filhos. O que seria de mim sem vocês, se a quem sempre disse, que o exemplo é o que vale, e que cada um de nós tem que fazer a sua parte, chegar aqui, ficar e terminar o que sonhei, são o melhor exemplo que posso dar a vocês, e que, nada na vida acaba enquanto estivermos a seguir os nossos sonhos;

Agradeço à minha família, lá do além-mar, como dizem aqui, vocês que fazem parte do meu dia a dia, que estão sempre com paciência para me ouvir, para matar minha saudade, para me dar força nos momentos mais difíceis: obrigada, meus irmãos, tios, sobrinhos, amigos. O que seria da vida se não pudéssemos contar uns com os outros?

Agradeço à minha família daqui, àqueles que conquistei com o tempo, amor e respeito e que me deram tanta força e ajuda neste meu caminho por terras lusas, com cópias, com colo, muito amor, e muito carinho,

Agradeço aos amigos que fiz por aqui. Vocês foram fundamentais nesta jornada, sempre com paciência, e carinho. Não sei o que teria sido de mim, nestes longos invernos lusitanos, sem vocês. Amigos são mesmo, a família que escolhemos com o coração.

A todos vocês, o meu muito obrigada!

## RESUMO

*"A confiança dos clientes é a prioridade máxima da empresa e a pedra angular do nosso negócio, sendo que a empresa está profundamente comprometida para garantir a completa integridade e confidencialidade das informações dos nossos clientes em todas as situações e em todos os momentos."*<sup>1</sup>

*Declaração veiculada no site da Bloomberg por Daniel L. Doctoroff, CEO e presidente da companhia, após circular no noticiário internacional que os jornalistas da empresa teriam publicado notícias se valendo de informações confidenciais de clientes, extraídas do terminal financeiro da Bloomberg.*<sup>2</sup>

Esta citação, foi veiculada por ocasião de divulgação de informações confidenciais, através de noticiário internacional, e é, a mais completa configuração do crime de concorrência desleal, que neste caso, configura-se pela divulgação, ou utilização, sem autorização de conhecimento, de informações ou dados confidenciais, utilizados em um determinado negócio, a que tiveram acesso, mediante relação contratual ou empregatícia.

A intenção deste trabalho é estudar o segredo de negócio, a partir da altura em que foi inserido no âmbito de proteção das normas internacionais, e com ele o acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que chega para dar uma maior proteção aos segredos de negócio, como um bem de propriedade industrial.

E mais, com a chegada da nova diretiva 943/2016, da UE, e as transformações que ela veio trazer para a legislação e as proteções esperadas com a sua transposição para as leis portuguesas, e também o novo Código de Propriedade Industrial, que foi lançado em dezembro de 2018, e traz em seu bojo a transposição desta diretiva e da atual diretiva de Marcas.

Sendo assim, cumpre analisar, a partir do regime que protege a nível internacional o segredo de negócio, quais são as transformações que a diretiva vem trazer em termos de segurança, o que muda no seu conceito, quais os requisitos que se tornam indispensáveis para a manutenção deste segredo, qual a sua natureza jurídica e a finalidade desta proteção, e o novo Código de Propriedade Intelectual.

Palavras-Chave: Segredo de Negócio; Propriedade Industrial; diretiva UE 943/2016; Segredo Comercial, Segredo Industrial, Novo Código de Propriedade Industrial

---

<sup>1</sup> <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI178580,31047-Segredos+de+negocio> em 28/08/2018

<sup>2</sup> Eduardo Ribeiro Augusto advogado do Escritório Siqueira e Castro Advogados 17/05/2013

## ABSTRACT

*"Customer confidence is the company's top priority and the cornerstone of our business, and the company is deeply committed to ensuring the complete integrity and confidentiality of our customers' information in all situations and at all times."*

*This statement was posted on the Bloomberg website by Mr. Daniel L. Doctoroff, CEO and president of the company after circulating on the international news that the company's journalists would have published news using confidential customer information extracted from the Bloomberg financial terminal.*

This citation is the most complete configuration of crime of unfair competition, which in this case is configured by the disclosure, or unauthorized use of knowledge, information or confidential data, used in the business, and accessed by contractual or employment relationship.

The purpose of this paper is to study the business secret, since it was inserted in the scope of protection of international standards, within the intellectual property, with it the TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) agreement, and with the arrival of the new directive 943/2016, of the EU, the transformations it brings, and the protections we hope for, with its transposition into the Portuguese laws, the new Industrial Property Code, which transposes this directive and the current Trademark Directive.

In this way it is necessary to analyse, from such a regime that protects at international level the business secret, what are the transformations that the directive has brought in terms of security, what changes, the concept, its legal nature and purpose of this protection.

What is imperative is to observe the immaterial nature of this theme, which requirements are indispensable, the legal regime and if it has a constitutional foundation that protects the technological, social and economic development of the latter.

Keywords: Business Secret; Industrial property; UE Directive 943/2016; Trade Secret, Industrial Secret, New Industrial Property Code

## **Abreviaturas**

ADPIC – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

CC – Código Civil

CP – Código Penal

CPI – Código de Propriedade Industrial

CT – Código do Trabalho

DTSA – Defend Trade Secrets Act

EEA – European Economic Area

LPI – Lei de Propriedade Industrial

NCPI – Novo Código de Propriedade Industrial

OIC – Organização Internacional do Comércio

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU – organização das Nações Unidas

SIS – Serviço de informações de Segurança

TRIPS – Trade- Related Aspects on Intellectual Property Rights (ADPIC)

UTSA – Uniform Trade Secret Act

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	12
CAPÍTULO I - SEGREDO DE NEGÓCIO .....	16
1.1 Importância Econômica e Jurídica do Tema.....	16
1.2 Da origem, evolução histórica e normativa do segredo de negócio até a diretiva 943/2016.....	18
1.2.1 De origem nacional.....	22
1.2.2 De origem europeia.....	23
1.2.3 De origem em tratados Internacionais .....	25
1.3 O que foi o acordo TRIPS.....	26
1.4 O acordo TRIPS como antecessor da diretiva .....	29
CAPÍTULO II – SEGREDO DE NEGÓCIO, UMA BREVE COMPARAÇÃO ENTRE UE X EUA .....	32
2.1 O Defend Trade Secret Act DTSA 2016 EUA .....	32
2.2 Diretiva 943/2016 x DTSA.....	34
CAPÍTULO III - NATUREZA JURÍDICA.....	38
CAPÍTULO IV – SEGREDO DE NEGÓCIO E SUA COMPARAÇÃO COM OS OUTROS RAMOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	41
4.1 Segredos de negócio x know-how .....	42
4.2 Segredos de negócio x patente.....	44
4.3 Segredos de negócio x copyright.....	47
4.4 Conclusão.....	48
CAPÍTULO V - SEGREDO DE NEGÓCIO, E SUAS ESPÉCIES .....	49
5.1 Motivo e interesse pelo tema .....	49
5.2 O que é segredo de negócio .....	51



5.2.1	Quais as espécies de segredo de negócio.....	55
5.2.2	Que informações configuram o segredo de negócio.....	55
5.3	O que é um segredo industrial .....	57
5.3.1	Que informações caracterizam um segredo industrial .....	60
5.4	O que é um segredo Comercial.....	61
5.4.1	Que informações caracterizam um segredo comercial .....	62
CAPÍTULO VI - A DIRETIVA E SUAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO SISTEMA JURIDICO PORTUGUÊS .....		64
6.1	Novidades da diretiva, o que muda em Portugal .....	66
6.2	A importância dos segredos de negócio nas startups e na formação de novas empresas. .....	68
CAPÍTULO VII - NECESSIDADE E ESTADO ATUAL DE PROTEÇÃO DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO .....		72
7.1	Requisitos e elementos para obtenção de proteção legal .....	74
7.2	Do caráter sigiloso .....	78
7.3	Da manifestação de vontade do titular para existência do segredo de negócio .....	80
7.4	Do valor econômico.....	82
7.5	Da regulação jurídica .....	83
7.6	Regulação quanto à aquisição, utilização, divulgação e exceções .....	84
7.7	Regulação quanto ao limite temporal para manutenção do segredo de negócio .....	87
CAPÍTULO VIII - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO.....		88
8.1	Fragilidades dos segredos de negócio.....	88
8.2	Formas de aquisição, atos ilícitos .....	90
8.3	Atos e aquisições lícitas .....	94
8.4	Trabalhadores e a diretiva, a questão da mobilidade .....	97
8.5	Proteção dos segredos na negócio na União Europeia .....	102
8.6	Proteção dos segredos de negócio em Portugal .....	104

8.7 Proteção dos segredos de negócio na diretiva .....	107
8.8 Responsabilidade Criminal .....	109
CAPÍTULO IX - PRINCÍPIO GERAL DE PROIBIÇÃO DE ACESSO, UTILIZAÇÃO OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADOS DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO, E SUAS EXCESSÕES.....	
9.1 Enforcement dos segredos de negócio e a diretiva .....	111
9.2 Preservação dos segredos de negócio nos processos judiciais .....	118
9.3 Medidas protetivas .....	121
9.4 Medidas civis .....	127
9.5 Medidas contra-ordenacionais .....	129
9.6 Medidas e sanções penais .....	131
CAPÍTULO X – O NOVO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DECRETO LEGISLATIVO N.º 110/2018, 10 DE DEZEMBRO DE 2018.....	
10.1 O NCPI e a transposição da Diretiva 943/2016 UE.....	135
CONCLUSÃO .....	138

## INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da indústria, depois da Revolução Industrial a partir do século XIX, e, após esta, também com a Revolução Francesa em 1789, cresceu a necessidade de proteção dos direitos de propriedade industrial, do segredo de negócio, das patentes, das marcas e etc.

Neste contexto, a Revolução Francesa dá origem à proteção da propriedade intelectual, com a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), realizada em 1883, em que se procurou estabelecer um tratamento jurídico para as marcas patentes. Trouxe também no seu escopo a obrigação para os países que participassem desta Convenção, criassem uma proteção efetiva contra a concorrência desleal, não através de uma legislação única, mas sim, de forma que, o tratamento que fosse dado ao nacional teria também que ser um benefício dado ao estrangeiro.

Entretanto um dos problemas deste acordo, foi que não veio com nenhum sistema próprio para que houvesse qualquer tipo de solução de conflitos, seguindo então o acordo TRIPS, do qual iremos falar ao longo deste trabalho, e, então, como tema de nosso estudo, a diretiva 94/3/2016, transposta para legislação nacional, em 10 de dezembro de 2018, através do Novo Código de Propriedade Industrial.

Convém esclarecer que o termo “segredo de negócio” abrange o conjunto dos segredos empresariais, industriais e comerciais a que os dispositivos legais acima se referem, e sobre ele, e sua importância para este nosso mundo, e sociedade completamente diferentes e tecnológicos, será o tema e motivo de nossa dissertação.

E não só isso. Aqui, vamos falar também, sobre estas informações confidenciais que possuem valor econômico por serem segredos, onde está incorporado o motivo desta dissertação, que são os segredos de negócio, e estes hoje correspondem a oitenta por cento do valor de mercado das grandes empresas, o que, por sua vez, cria uma dependência cada vez maior para suas ações no mercado interno.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> ROCHA, Manuel Lopes, Breve nota sobre a proposta da Diretiva relativa à proteção do Know-how não divulgado e ao segredo comercial. In Revista de Direito Intelectual, nº 01, 2016 p. 111-118. Coimbra: Almedina. Associação Portuguesa de Direito Intelectual, p.112.

Dito isto, no primeiro capítulo, falaremos sobre o contexto histórico, da origem até a evolução do segredo de negócio, a sua proteção a nível internacional, os acordos feitos para que o segredo pudesse ser melhor protegido como o CUP e o TRIPS, até chegar ao Defend Trade Secret Act, que veio no mesmo ano que a nossa diretiva. Diretiva esta, que pretende unificar na UE, as leis de proteção aos segredos de negócio, e, também falaremos da importância económica e jurídica dos segredos de negócio.

No segundo capítulo, faremos uma breve comparação entre os segredos de negócio na UE e o tratamento que este tem nos EUA, a diferença entre estas duas legislações que falam sobre os segredos de negócio, mostrando as suas semelhanças, e necessidades para sua devida segurança, e além disto o motivo de terem suas legislações lançadas quase que ao mesmo tempo

No terceiro capítulo falaremos sobre o que entendemos por natureza jurídica e que, com a nova legislação de segredo de negócio, já não se reconduz as leis da concorrência desleal. A partir deste ponto, então, o que vamos considerar como a natureza jurídica? É o que veremos adiante.

No quarto capítulo, vamos fazer uma comparação entre os segredos de negócio, e os outros ramos do direito de propriedade intelectual, que são o know-how, a patente e o copyright, de modo a trazer à tona suas semelhanças e concluir com algumas das diferenças, tentando estabelecer os problemas e benefícios da opção entre os segredos de negócio e os outros ramos do direito industrial.

No quinto capítulo, delimitaremos conceitos, espécies e as características dos segredos de negócio no direito positivado. Falaremos neste capítulo, ainda, das duas espécies mais conhecidas que são os segredos de indústria e os segredos de comércio, e as informações que os caracterizam.

No sexto capítulo, trataremos da diretiva e suas principais alterações no sistema jurídico português, trazendo também as novidades da diretiva e as transformações que trazem a Portugal, trataremos também da importância que os segredos de negócio oferecem nas Startups, e ainda na formação das novas, pequenas e médias empresas.

No sétimo capítulo focaremos na necessidade e no estado atual de proteção pelo direito português, que são de uma maneira absoluta de interesse e necessidade, a fim de que as

empresas possam adequadamente proteger, e, manterem seguros os seus segredos, com os requisitos e elementos necessários para que se mantenha a salvo da concorrência.

Em seguida, no oitavo capítulo, começaremos por analisar os cuidados e as consequências, quanto à apropriação indevida dos segredos de negócio, a sua fragilidade, as formas de aquisição ilícitas e lícitas, a posição e os cuidados necessários para os trabalhadores, os contratos específicos, os tipos de proteção que se tem em Portugal e na União Europeia, as proteções civis e o que traz a diretiva em termos de proteção aos segredos de negócio, e a sua responsabilidade criminal.

No nono capítulo, estudaremos o princípio geral de proibição de acesso, a utilização ou divulgação não autorizados dos segredos de negócio. Passaremos também, por suas exceções, trazidas com a diretiva 943/2016, o enforcement, e as medidas cabíveis para a preservação dos segredos de negócio nos processos judiciais, e a forma de tratá-lo, e também sobre medidas que podem ser aplicadas com a nova diretiva, em caso de violação dos segredos de negócio.

O décimo e último capítulo, apresenta uma visão sobre o novo Código de Propriedade Industrial Português, lançado como já foi dito, ainda a tempo da preparação desta dissertação, e da transposição da diretiva.

Deste modo, esperamos conseguir um exame da diretiva, a partir dos conceitos, definições etc., assim como, quando falarmos sobre o desenvolvimento do segredo de negócio, para que possamos oferecer um entendimento sobre a sua proteção, e, a comparação com os outros direitos de propriedade industrial, de modo que seja possível, ver as vantagens e desvantagens em se preferir utilizar um segredo de negócio.

Esta dissertação, examinará os Segredos de Negócios em seu sentido *latu sensu*, com abordagem de suas definições, assim como o desenvolvimento histórico para que, então, deste jeito, possa-se ter o entendimento sobre a necessidade de atual proteção, e na União Europeia, na sua totalidade. Usaremos o método legal dogmático tradicional ou método legal, ou seja, faremos uma descrição e análise da lei existente, é o modo de pesquisa ao longo desta tese.

O estudo também irá comparar segredos comerciais com outros aspectos da propriedade industrial em termos de proteção, prazos, benefícios e assim por diante. Mais especificamente, será comparado à proteção de patentes e proteção de direitos industriais, nos aspectos

mencionados acima. Isso é para mostrar melhor as vantagens e desvantagens de se utilizar segredos comerciais, em vez de outras proteções de propriedade industrial.

Direcionaremos este trabalho na intenção de mostrar as transformações que esta diretiva traz para o ramo da propriedade industrial e os seus efeitos na legislação portuguesa, e não só, se esta legislação é suficiente e se traz uma proteção maior para as Startups, pequenas e médias empresas.

Como resultado, esperamos ter contribuído para a conceituação do segredo de negócio e mostrado a proteção trazida por esta diretiva o que vem a ser amplamente falada. Tentaremos mostrar também a projeção a nível internacional, como objeto das normas de proteção à propriedade intelectual.

## **CAPÍTULO I - SEGREDO DE NEGÓCIO**

### **1.1 Importância Econômica e Jurídica do Tema**

A escolha do tema, desta dissertação, vem do interesse da autora pelo Direito Industrial, e, subsequentemente, da necessidade de entender os efeitos da nova Diretiva, a qual, até o presente momento não tinha sido transposta para a legislação portuguesa, o que ocorreu em 10 de dezembro de 2019, por meio do novo Código de Propriedade Industrial, e que falaremos adiante. Porém é de grande interesse e importância as possíveis transformações que surgiram para o ambiente nacional, e a sua conformidade com os outros Estados.

Um fato interessante acerca dos segredos de negócio, é que estes possuem diversas legislações sobre o tema, em diversos ramos do direito, e até como, uma matéria interdisciplinar. Com o advento desta diretiva, tenta-se trazer para um único contexto as normas acerca de proteção dos segredos de negócio. Tal diretiva, a nosso ver, busca então, trazer para o cenário, não só nacional quanto europeu, uma harmonização em relação ao reforço de proteção as normas já existentes na UE. Pelo menos uma proteção mínima comum a todos os estados-membros, podendo estes, incorporar às suas legislações, uma maior e mais completa proteção jurídica.

O grande problema para o legislador é o fato de ser um assunto que não temos uma precisão terminológica. Falar em know-how, segredos comerciais, segredos industriais, sobre informações secretas ou, ainda, informação secreta não patenteável, que são bens imateriais, porém, representam um valor patrimonial, muitas vezes maior que os bens materiais de determinadas empresas.

E isto faz com que, grande parte das empresas tenha preferência pelos Segredos de Negócio, pois sabemos que, ser o primeiro a lançar determinado produto, faz com que a empresa tenha mais lucro ou sucesso, enquanto que a espera ou uso de outras formas de mecanismos de propriedade industrial, que muito demorariam até poderem ser utilizados, tornaria este lucro ou sucesso impossíveis.

Vemos também, que, com o avanço da tecnologia, com o entra e sai de trabalhadores nas empresas, com a rapidez das informações digitais, cresce em muito o risco de ameaça aos segredos e privacidade de dados nas empresas, E vem junto a ameaça aos Segredos de Negócio, pois basta um acesso de forma não autorizada em um computador alheio, para extrair dele a informação que muitas vezes pode se evidenciar como um Segredo de Negócio, o que torna o problema mais relevante, devido à evolução tecnológica, o que acaba por requerer do legislador uma posição mais rigorosa e a efetiva necessidade de legislação apropriada.

Fato que se faz presente, quanto aos segredos de negócio como dito, é o efeito viral da descoberta do mesmo. Sua disseminação por meio da tecnologia é tão rápida que se descoberto, não há como retroceder. É neste sentido que vem esta diretiva, trazendo as sanções, e coimas para tentar devolver ao seu titular uma parte do prejuízo sofrido. Porém, será que realmente é possível? Veremos adiante.

Além do que, esta diretiva tenta trazer a proteção aos segredos de negócio, o que é de grande utilidade, desde quando estes são a grande base para o desenvolvimento seja ele empresarial, tecnológico ou comercial. Proteger estas informações é crucial para que sejam estimuladas as novas pesquisas, os estudos e desenvolvimento de novos métodos ou produtos que venham beneficiar o comercio e estimular a concorrência.

Além disso, teremos uma breve exposição, e discussão sobre a importância do papel dos segredos de negócio nas Startups, e nas PMEs, o que faz com que este tema tenha bastante relevância, pois tenta proteger a confidencialidade das informações comerciais, e criar possibilidades para a sua manutenção em segredo e, ainda, verificar o tempo em que estas informações continuam em segredo, e se, assim elas vão permanecer.

Pois é este, o objeto de estudo. E ainda, vamos tentar perceber, desta maneira, que tipo de informação pode ser mantida em segredo, sendo que estamos em uma sociedade aberta, sujeita aos princípios da transparência, da liberdade de expressão e da livre movimentação de trabalhadores.



## **1.2 Da origem, evolução histórica e normativa do segredo de negócio até a diretiva 943/2016**

Já se falava em segredos há muito tempo. Não imediatamente como tal, Porém Arthur Schiller dizia que na lei romana havia evidência de proteção à propriedade, e, isso se dava através do “*actio servi corrupti*” na sua tradução “ação para tornar-se um escravo pior” o que significava que teriam que tomar uma atitude para que os escravos não fossem corrompidos ou subornados pelos inimigos do seu dono<sup>4</sup>. Este mesmo ato também protegia os segredos de negócio e eram usados pelos advogados desta época como uma ação de lei privada<sup>5</sup>, podendo este ser então, o precursor da moderna lei dos segredos comerciais.

Entretanto, quando falamos de segredos de negócio, estes talvez sejam a forma mais antiga de proteção aos bens de direito intelectual que tenhamos conhecimento. Como por exemplo, a forma como eram feitas as colheitas e a tecelagem da seda, e que foram protegidas durante muitos séculos em uma determinada região da China, e, depois, este segredo foi apropriado e trazido para Bizâncio por volta do século VI.

Outro exemplo que vimos foi o caso das Guildas de ofício medievais, que acabaram por reduzir o risco dos mestres de compartilhar seus segredos com um aprendiz, pelo fato destes aprendizes não terminarem o número comprometido de anos e um concorrente os seduzir.

A origem mais conhecida, no entanto, é a do common law, de origem inglesa no século XIX, sendo o direito consuetudinário a principal fonte do direito comum. Há um consenso geral de que a lei dos segredos comerciais como a conhecemos fez sua primeira aparição na Inglaterra em 1817, em *Newberry vs. James*<sup>6</sup>, caso este que, com o passar dos anos e outras leis, vêm moldando o que temos hoje.

---

<sup>4</sup> Lindberg, V. (2008). *Intellectual Property and Open Source*. Sebastopol: O’ Reilly Media Inc. p 110.

<sup>5</sup> Watson, A. (1996). *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*. Tul. Eur. & Civ. L.F, Vol. 11, 19-.

<sup>6</sup> *Newberry x James*, 35 ENG. Rep. 1011, 1013 (cap 1817) 35

Embora saibamos que os segredos comerciais derivem da lei comum britânica, vimos que o caso Peabody X Norfolk<sup>7</sup>, parece ter sido o primeiro, a fornecer uma descrição detalhada sobre segredos de negócio.

*“Se uma pessoa inventa ou descobre, e mantém em segredo, um processo de fabricação, seja ou não sujeito à patente, ele não tem direito exclusivo a ela contra o público ou contra aqueles que, de boa fé, adquirem conhecimento dele, mas ele tem uma propriedade, que um tribunal de chancelaria protegerá contra aquele que, em violação do contrato, e uma quebra de confiança, se compromete a aplicá-lo para seu próprio uso ou para revelá-lo a terceiros ”(Suprema Corte de Massachusetts, 1868).*<sup>8</sup>

Este famoso caso, trouxe mais detalhes sobre os segredos de negócio, E tem mostrado que estes não deviam ser abrangidos apenas por quebra de contrato, mas por muito mais que isso. E este tribunal, também fala sobre o direito que o autor tinha de impetrar liminar, em caso de quebra de confidencialidade, bem como nos casos de poder ser usado para as negociações de compra e venda.

Com o advento da Revolução Industrial, passou a ser observada a importância que têm os segredos de negócio para a indústria, e com isto a necessidade de proteção, pois estes significavam uma mais valia para estas empresas.

Surge então, a necessidade de qualificação de funcionários, o que leva as indústrias a contratações de funcionários mais qualificados. Estes traziam consigo técnicas e informações de processos aprendidas, sobretudo os artesãos que soubessem construir ou operar máquinas e que pudessem ensinar a outros empregados.

Isto causava grande competitividade, pois os empresários tinham acesso às novas técnicas, e, a tecnologia empregada na época, a custos inferiores a que tivessem que importar diretamente aos fabricantes destas máquinas.

---

<sup>7</sup> <http://www.pelletier-ip.com/?p=191> consultado em 25/10/2018

<sup>8</sup> Peabody v Norfolk, 19 Mass, 452,458 (Sup. Court Mass., 1868).

Claro que com isto era necessário evitar a todo custo que estes operários que detinham o conhecimento ficassem em seus empregos para que se evitasse um prejuízo econômico. Neste momento, foi que nasceu a percepção de que o conhecimento técnico também é autônomo.<sup>9</sup>

Surge, então, a concorrência desleal, quando estes industriais, ao contratar funcionários de outras empresas, tinham a preços mais baixos os segredos de seus concorrentes sem ter necessariamente com isso, que pagar por uma contraprestação.

Observa-se, a partir daí, que é de extrema importância que se guardem estes segredos, pois o conhecimento técnico possui valor e por isso podem ser negociadas.

Surgiu então, na Inglaterra, em 1719, feito pelo Parlamento, um Act, e este punia com multa e prisão, alguém que influenciasse um empregado a ir para o exterior trabalhar, assim como também, passa a proibir a circulação de pessoas e a exportação de utensílio, ferramentas, máquinas e até mesmo qualquer documento que tivesse relação com o processo, o que manteria o país em condição superior a outros, já que não haveria dispersão da tecnologia produzida no mesmo país.

Em 1810, no artigo 418, do Código Penal Francês, o delito de comunicação ilícita do segredo de fábrica, passou a configurar crime, e punia os trabalhadores que revelassem os segredos a estrangeiros, tentando desta forma proteger as indústrias nacionais.

Em 1883, no âmbito da concorrência desleal, nasceu a Convenção da União de Paris. Tratava-se de uma tentativa de harmonização internacional das leis relativas à Propriedade Industrial. Com isto, a classe dos bens de natureza imaterial surgiu, e com ela, a figura do autor, trazendo o Direito de Propriedade.

Ora se os bens de natureza imaterial são de tal relevância para as empresas, ou seja, falando especificamente sobre segredo de negócio, em 1886, a violação a este segredo, acabou por ser tipificada pelo Código Penal Português, em seu artigo 462.º, prevendo até prisão para quem descobrisse o segredo e causasse prejuízo ao dono da indústria.

---

<sup>9</sup> DINIZ, Davi Monteiro, Propriedade Industrial e Segredo em Comércio, BH: Del Rey, 2003, pp.51-52

Em 1894, já em sede de lei, Portugal reuniu a matéria de Concorrência Desleal e Propriedade Industrial, sendo esta, como diziam eles, “a primeira lei europeia expressamente voltada para reprimir a concorrência desleal”<sup>10</sup>

Em 21 de maio de 1896, saiu outra lei que punia com multa, a violação de informações secretas dos concorrentes, esta infração pelos industriais. Em seguida, em 1940, em Portugal o CPI, Código de Propriedade Industrial, e com ele, artigos que protegiam a ilícita apropriação, utilização ou divulgação destes segredos da indústria ou comércio.

Também em sede de Código Penal temos leis em que se punem, aplicando sanções em caso de violação e aproveitamento indevidos do segredo de negócio, o que nos leva a considerar que de uma forma o CPI, fez uma descriminalização, e, o Código Penal tipificava como crime. Sendo este crime, em sede de concorrência desleal.

Antes de pensarmos em TRIPS, vamos analisar outro acordo internacional. Como por exemplo, o NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que entrou em vigor em 1994, e formou uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, estabelecendo uma estrutura para um grande desenvolvimento econômico, e crescimento, comercialmente falando, para o Canadá, Estados Unidos da América e México.

Sua concepção eliminou as tarifas, impostos e outras restrições quantitativas entre estes três países. Não só dentre outras especificações, traz no seu artigo 102, a proteção efetiva e adequada, com a finalidade de garantir os direitos de propriedade intelectual no território de cada um dos países participantes<sup>11</sup>.

Entretanto, para o segredo de negócio, a proteção acaba por vir consagrada no Acordo TRIPS, um tratado internacional, assinado em 1994, por diversos países, da UE, e se refere ao segredo de comércio, e, também, quando no artigo 39, vem trazendo uma proteção internacional efetiva, com normas de repressão à concorrência desleal. Ainda neste artigo, asseguram que

---

<sup>10</sup> Idem, p.45

<sup>11</sup> [https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado\\_Norte-Americano\\_de\\_Livre\\_Com%C3%A9rcio](https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_Norte-Americano_de_Livre_Com%C3%A9rcio)

todos os estados membros participantes incorporassem na legislação de seus países, a Convenção de Paris, pois esta foi uma consequência da adesão ao acordo TRIPS.

O acordo TRIPS, desse modo, passou a ser o máximo para proteção internacional em termos de legislação, sobre segredos de negócio, por conta da concorrência desleal. E em junho de 2016, é publicada a Diretiva 943/2016 do Parlamento Europeu, relativa à proteção de know-how e os Segredos Comerciais Confidenciais, leia-se, neste caso, Segredos de Negócio, que teria que ser transposta em até dois anos e que por fim em dezembro de 2018, vem para a legislação nacional através do novo Código de Propriedade Industrial.

### **1.2.1 De origem nacional**

Na legislação Portuguesa, com o advento do TRIPS, fica assegurado no art.39.º

*1 - Ao assegurar uma proteção efetiva contra a concorrência desleal, conforme previsto no artigo 10.º bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão as informações não divulgadas em conformidade com o disposto no n.º 2 e os dados comunicados aos poderes públicos ou organismos públicos em conformidade com o disposto no n.º 3.*

*2 - As pessoas singulares e coletivas terão a possibilidade de impedir que informações legalmente sob o seu controlo sejam divulgadas, adquiridas ou utilizadas por terceiros sem o seu consentimento de uma forma contrária às práticas comerciais leais (10),*

*(10) Para efeitos da presente disposição, a expressão «de uma forma contrária às práticas comerciais leais» designará pelo menos práticas como a rutura de contrato, o abuso de confiança e a incitação à infração, incluindo a aquisição de informações não divulgadas por parte de terceiros que tinham conhecimento de que a referida aquisição envolvia tais práticas ou que demonstraram grave negligência ao ignorá-lo.*

Transposto para o CPI, de 2003 no art. 318.º, este vem como tópico a “Proteção das informações não divulgadas”, e diz basicamente o mesmo:

*Constitui acto ilícito, nomeadamente, a divulgação, a aquisição ou a utilização de segredos de negócios de um concorrente, sem o consentimento do mesmo, desde que essas informações:*

*a) Sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão:*<sup>1</sup>

*b) Tenham valor comercial pelo facto de serem secretas;*

*c) Tenham sido objecto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas.*

Ora, vê-se que a transposição para as leis nacionais do acordo TRIPS, acabou por dar mais objetividade. No que diz respeito aos segredos de negócio, ficaram no art.º 317, do CPI, caracterizados os atos de concorrência desleal.

E, mais importante, o sistema de punição em caso de violação utilização ou divulgação dos segredos de negócio através do sistema judiciário, aplicando sanções civis, contra-ordenacionais e penais, o que está explicitado logo mais à frente.

Entretanto sai a 10 de dezembro de 2019, através do Decreto Lei n.º 110/2018, o Novo Código de Propriedade Industrial, trazendo a transposição da diretiva e neste ponto, específico, vem no artigo 313, como o mesmo texto, no capítulo II, Proteção aos Segredos Industriais.

### **1.2.2 De origem europeia**

A União Europeia, é composta por 28 estados membros, e suas leis são feitas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Quando estas leis são aprovadas, têm que fazer parte de todos os Estados, o que significa dizer, que, todos os países têm que fazer a sua implementação. Os que não o fizerem, podem vir a ser responsabilizados, se acaso algum indivíduo sofrer algum dano pela falta de implementação.

Não tínhamos até então nenhum acordo sobre segredos de negócio na UE, as leis da união sempre protegeram os segredos. Porém, o que causava o maior obstáculo, na realidade, é que cada estado membro tem as suas próprias leis. Até antes da diretiva, não existia uma regulamentação uniforme entre todos os 28 membros que fazem parte de UE, o que era um grande obstáculo para que houvesse proteção.

Entretanto cada membro tem a sua legislação aplicados a questão dos segredos, que são divididas em Direito do Trabalho e Direito Penal, e, a maior parte das regras vindas de indústrias, no limite da concorrência desleal.

Julgado importante que trouxe a necessidade de maior atenção aos segredos de negócio pela UE, dentre outros, foi o caso da Varec SA, na Bélgica, quando esta solicitou à Corte, que examinasse parte da proposta de Diehl para fornecimento de ligações em tanque para o Ministério de Defesa da Bélgica, e o tribunal acabou por considerar que os negócios da Diehl foram prejudicados, pois, expôs os planos e amostras de sua oferta, por conterem segredos de negócio<sup>12</sup>. Neste caso, tribunal optou por citar o artigo 7, da Carta dos Direitos Humanos Fundamentais, que fala acerca do respeito pela vida privada em sua proporcionalidade.

Então, conforme estudo feito pela UE, chegou-se à conclusão que não havia proteção suficiente que ligasse todos os membros, resultando, entretanto, em um estudo, que foi publicado em 2012, acerca da proteção do segredo comercial. Tal estudo acabou por revelar a divergência das leis entre cada estado membro, e, o que foi pior, a proteção limitada em alguns destes estados, trazendo com isso, a necessidade de leis comuns entre os estados membros.

Criou-se a Diretiva que foi ratificada pelo Conselho da Europa e Parlamento Europeu relativa à proteção de know-how e informações comerciais confidenciais, contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, tendo como principal objetivo impedir o roubo e o uso ilícito de segredos comerciais de empresas na União Europeia.

A intenção desta diretiva é levar os Estados Membros da UE, a um método padronizado de proteção, e não só, um standard mínimo, além do que, tem a intenção, de fornecer um mecanismo através do qual, os proprietários de segredos comerciais possam impedir o uso ilegal, e a divulgação de segredos comerciais, com a devida remoção de produtos do mercado, que forem fabricados com base em segredos comerciais obtidos ilegalmente, além de poder, reivindicar danos causados por uso ilegal ou divulgação de segredos comerciais<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0450>, Court decision, 14.2.2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008.91, paragrafo 40.

<sup>13</sup> [http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets\\_en](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets_en) em 20.11.2018

### 1.2.3 De origem em tratados Internacionais

Em meados do século XIX, começaram a ser firmados os primeiros tratados internacionais em relação à propriedade intelectual, e estes eram tão somente, normas do Direito Privado, que tinham a intenção de harmonizar a lei entre as partes contratantes. Como por exemplo, a Convenção da União de Paris, que protegia a propriedade industrial, convenção esta firmada em 20 de março de 1883.

Logo depois veio a convenção de Berna, que passou a proteger o autor e as obras literárias e artísticas. Em Portugal, esta convenção encontra-se em vigor desde 12 de janeiro de 1979, e, de acordo com a convenção de Berna, ficaram estabelecidas as regras mínimas de proteção, que passaram a ter que ser respeitadas pelos estados aderentes, e também, acaba por uniformizar o tratamento em relação a proteção internacional dos direitos do autor. Com isso, estabeleceu as diretrizes e princípios do direito autoral, limitando os países signatários de legislar nesta área<sup>14</sup>.

Ainda nesta linha, esta convenção está em constante revisão, no sentido de que, define minimamente a proteção que as normas internas não poderiam litigar. Desse modo, aumentam os mínimos convencionais.

De acordo com o artigo 3, vemos que, a preocupação central é o princípio unionista, que concede proteção aos autores dos países signatários, assim como também protege os autores que não sejam nacionais, mas, ainda assim, publiquem ou residam. Vemos que a intenção é a proteção da obra pública. Tanto nos países signatários, quanto aos estrangeiros à União Europeia, ou seja, não se torna apenas uma questão de uniformizar as leis nacionais, mas sim, de dar um tratamento igual aos integrantes ou aos que não sejam nacionais.

Tanto a convenção de Paris quanto a de Berna, continuam em vigor, ainda que com o surgimento do TRIPS, Assim, acabam por complementar, uma as outras, porque estas duas convenções buscam é fazer com que haja um direito comum para que, com isso fiquem garantidos os interesses econômicos de cada Estado signatário, ou seja, os estados-membros cooperando entre si.

---

<sup>14</sup> [http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=10579](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10579) em 28.11.2018



Entretanto, o que vemos é que na esfera internacional, o segredo de negócio não tem uma proteção tradicional, como acontece por exemplo, com as patentes ou, ainda, com as marcas. Porém temos a proteção destes em sede de concorrência desleal.

Em 1994, entrou em vigor o Tratado de Livre Comercio da América do Norte o NAFTA, que formou uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. E com isso, forneceu uma grande estrutura que contribuiu para o desenvolvimento acelerado, desses países, e o seu crescimento comercial. São eles, Canadá, Estados Unidos e México, Isso aconteceu porque, com esta junção, nasceu, uma grande área de livre comercio, com a eliminação de todas as tarifas, formas de imposto e outras restrições quantitativas.

Este acordo em seu artigo. 1711º, acaba também por definir os Segredos Comerciais, quando diz que estes são detalhes que não são divulgados (não amplamente conhecidos ou atingíveis a qualquer momento). Ora, sabemos que estes segredos têm valor para o negócio. Porém é precípuo que a parte que o possui, tem que ter meios para os salvaguardar.

Embora o NAFTA traga uma definição próxima de “informação não divulgada”, entendemos que a definição trazida pelo acordo TRIPS, dá uma margem bem mais ampla para a definição, uma vez que inclui não somente o valor potencial, mas também, o valor real. Um segredo de negócio, pode ser uma informação que, tanto esteja sendo usada para a indústria ou comércio, quanto uma informação, que não esteja sendo usada, porém que a qualquer momento, possa ser utilizada.

A proteção dos segredos comerciais na União Europeia é principalmente influenciada pelo direito internacional, Como o acordo TRIPS e os direitos fundamentais, as ações da UE para propor e implementar uma nova diretiva sobre segredos comerciais mostram que o reconhecimento da sua importância está a aumentar.

### **1.3 O que foi o acordo TRIPS**

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, ou ainda segundo a tradução, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionadas ao Comercio ADPIC, foi firmado em meados da década de 1990. O acordo Trips veio para tentar disciplinar certos aspectos do direito da propriedade intelectual que estavam relacionados ao comércio, embora e

tenha sido pensado para dar mais proteção aos segredos de negócio e informações relacionadas com produtos químicos farmacêuticos e agricultura.

Este acordo remonta à Convenção da União de Paris (CUP), que veio para a proteção da Propriedade Intelectual, de 1883, quando ficou internacionalmente estabelecido o tratamento jurídico que se daria aos desenhos industriais, patentes, modelos de utilidade etc., assim como, o acordo TRIPS trás em seu escopo, traços da Convenção da União de Berna no que se refere ao direito do autor, assinada em 1886.

Com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1967, foram unificados os direitos de propriedade intelectual, que antes ficavam divididos entre direitos autorais e direitos de propriedade industrial.

Já em meados da década de 1970, foram revisados os contratos da OMPI, em alguns pontos muito importantes que depois viriam a dar origem ao TRIPS. Tornaram-se a prevenção e a solução nas disputas entre os países, assim como também a obrigação de fiscalizar e observar os Estados Membros, do dever que eles tinham assumido no âmbito da CUP e de Berna, assim como também da OMPI.

Um dos pontos mais importantes diz respeito às proteções mínimas que todos os países que estavam na Organização Mundial do Comércio (OMC), deveriam respeitar no que tocasse às patentes de invenções.

Com a celebração do TRIPS, o Brasil por exemplo viu-se obrigado a promulgar uma lei sobre patentes. Mesmo tendo outros regulamentos, o país, foi obrigado a promulgar uma nova lei, para assegurar uma proteção ainda maior aos inventores, em todos os ramos da tecnologia, e, principalmente, no desenvolvimento da indústria farmacêutica, passando então a deixar de conceder patentes sobre medicamentos, o que muito ajudou a indústria brasileira.

Podemos dizer que o acordo TRIPS pode ser dividido em três partes. A primeira, trata das disposições gerais e os princípios básicos do acordo. A segunda enumera os direitos que estão ali regulados no acordo. A terceira parte fala das obrigações dos países membros, que têm de estabelecer procedimentos, e, remédios em suas legislações internas, para fazer valer o objeto do acordo.

Algumas questões de extrema importância acerca do acordo TRIPS precisam ser destacadas, foi por exemplo, o primeiro acordo a incorporar normas sobre o “enforcement”, e alguns remédios, para que, direitos de propriedade intelectual tivessem validade. Em segundo o TRIPS reúne todo o grupo de normas de propriedade intelectual em um único instrumento, diferentemente, dos tratados anteriores sobre a matéria, recepcionando os principais acordos de IPR (CUP, Berna, Roma e Washington) e criando novas normas.

Importante ainda, ressaltar que o TRIPS, é a convenção internacional que trás e exige que os países membros tenham que proteger as informações secretas enquanto propriedade industrial de acordo com o texto do seu artigo 39.

Este acordo teve como um de seus objetivos, a implementação de defesas contra a concorrência desleal. E não só, teve como objetivo prioritário a expansão do livre comércio internacional. Não só de bens, como também, o comercio de serviços, para que se pudesse utilizar os recursos existentes no mundo de uma maneira melhor.

Além disto, o acordo veio para tentar reduzir as distorções e obstáculos que existiam no comércio internacional à época, o que traria proteção aos direitos de propriedade intelectual, criando assim medidas para tentar liberar este comércio, tentando igualar as necessidades existentes nos países menos desenvolvidos, de modo a promover “à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável”<sup>15</sup>

E isto porque a intenção do TRIPS, foi a liberalização do comércio sem que, com isto, os direitos de propriedade intelectual sobre estes produtos comercializados travassem o livre comércio, quando estabeleceram as regras mínimas de proteção que deviam ser adotadas por cada Estado Membro, para que pudesse haver proteção fora dos países de onde tiveram origem e uma maior circulação de bens e ainda o dever de os países atuarem com lealdade na concorrência.

---

<sup>15</sup> BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à propriedade intelectual, Lumen Jures, edição digital, 2 ed.Revista e Atualizada, 2003, p 560

Conforme exposto, com o advento do TRIPS, nasce a proteção jurídica internacional das informações secretas não patenteáveis, sendo este, o primeiro acordo multilateral, que reconheceu a necessidade e a importância que as informações secretas não patenteáveis desempenhavam na indústria, e com isto criaram uma previsão legal que as protegessem, de acordo com os requisitos exigidos para tal.

O TRIPS, define um nível específico de proteção e este tem que vir a ser respeitado por todos os cessionários. E ele garante às empresas uma proteção contra as revelações para terceiros, transferência de propriedade e outras práticas comerciais.

Passa a ser, portanto, um dos acordos transnacionais mais abrangentes até então que envolviam a proteção da propriedade intelectual, pois o grande problema na época, e até hoje, é a diversidade de leis que existem em cada país da União Europeia.

#### **1.4 O acordo TRIPS como antecessor da diretiva**

Dentre as ações que deveriam ser mais urgentes, visto que as disposições do acordo TRIPS já estavam em uso nos Estados-Membros, era a complementação através de um acordo ou ainda de uma diretiva, para fazer com que as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros tivessem a intenção de fazer respeitar e assegurar que os direitos de propriedade intelectual que já estavam disponíveis pudessem se beneficiar ao mesmo nível, a proteção tanto no mercado externo, quanto no mercado interno.

Porém como já tínhamos os Estados-Membros por si, e a União Europeia vinculados ao TRIPS, ficou claro que, ainda assim, haviam divergências legislativas quanto ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Sobretudo em se tratando das medidas utilizadas na preservação da prova, do cálculo das indenizações por perdas e danos e da aplicação de ações intimidatórias à violação do direito. Também foi constatado que em alguns Estados-Membros, tínhamos um alto grau de omissões ao direito de informação e à retirada das mercadorias usurpadoras do mercado.

O resultado acabou por demonstrar que com um regime tão diferenciado se tornava impossível pensar em homogeneidade, e que isto acabava por motivar a perda de confiança dos agentes econômicos quanto ao mercado interno, o que acabou por causar a diminuição dos investimentos em inovação e criação.

Na época, o acordo foi motivo de críticas, apesar de representar a introdução da propriedade intelectual no comércio multilateral, foi visto também como uma imposição dos países desenvolvidos, aos, em vias de desenvolvimento, e, por isso é que acabou considerado no sentido crítico, como um acordo que protegia à algumas economias mais fortes, em face aos países (da Ásia e da América Latina) que estavam em franco desenvolvimento, e, a começar a sua industrialização. Essas nações eram vistas como tendo uma forte capacidade exportadora e sobretudo quanto aos produtos que implicavam em média e alta tecnologias.

Percebeu-se que deveriam promover a expansão quanto a transferência de tecnologia e o consequente desenvolvimento económico, e que desta forma acabou-se por gerar efeitos negativos aos países que estavam em plena fase de desenvolvimento.

Depois ainda teve o problema da transnacionalidade, da vontade explícita no acordo, que acabou por revelar um capitalismo intelectual protecionista imposto por dois operadores económicos, os Estados Unidos da América e a UE, pois não vemos o crescimento do capitalismo a contrário censo. O que se percebe é a subscrição invisível de fronteiras para o proteger.

Do que se esperava inicialmente do Acordo TRIPS, a Comissão Europeia referiu-se a este como um acordo que foi celebrado no século passado, e que, ao contrário do que se esperava, acabou por trazer regras mínimas em matéria de propriedade industrial e então tornou-se necessário que viesse a ser alcançada uma estratégia para os direitos de propriedade industrial para que a Europa conseguisse responder aos desafios de uma nova economia completamente globalizada, baseada no conhecimento.

Ora o TRIPS passa a ser considerado como primeiro marco legal, ou seja, o instrumento que prevê uma definição específica para a informação não divulgada. Ou, como se refere a ele no texto, segredo comercial. Neste caso passam os países signatários a seguir a sua definição ou conceito do que sejam os segredos comerciais, como em seu artigo 39.

O TRIPS deixa claro que o conteúdo do segredo de negócio é confidencial, e que estas informações dizem respeito aos assuntos, desempenho, ou melhor, às atividades empresariais, comerciais, industriais ou ainda se for relacionada à prestação de serviço, vão ser passíveis de

proteção, e mais que este segredo consiste em uma vantagem que o dono do segredo obtém em relação aos seus concorrentes.

Neste momento, percebe-se que a informação, criatividade, a invenção e o conhecimento são as matérias-primas do que se pensa em economia para o século seguinte. Com isso, os segredos comerciais acabam por se tornar importantes para as empresas como um todo, grandes pequenas ou médias, no seu processo de desenvolvimento.

Ainda em seu bojo, o TRIPS, vem trazendo proteção para a divulgação, aquisição ou uso contrário às práticas comerciais honestas. Neste caso poderíamos dar como exemplos, “a quebra de contrato, quebra de confiança, indução à violação “

Ainda assim, percebe-se que mesmo com a definição padrão que vem estabelecida no TRIPS, a União Europeia precisava estabelecer um mínimo de conformidade e homogeneidade na proteção dos segredos comerciais, pois, ainda assim, cada país tinha que ter a sua legislação nacional sobre segredos de negócio para os proteger da concorrência desleal internacional.

Depois de muita discussão, e vendo a necessidade que tinham os Estados membros, vem a comissão europeia e faz a Diretiva 2016/943, que em sua origem, trata da disparidade das leis, tentando trazer homogeneidade, para corrigir as inconsistências que existiam entre os estados-membros, quanto ao padrão de proteção concedida tanto ao know-how, quanto nos segredos de negócio, E ainda as medidas que deviam ser tomadas em resposta à sua aquisição, utilização ou a sua divulgação ilegal.

## **CAPÍTULO II – SEGREDO DE NEGÓCIO, UMA BREVE COMPARAÇÃO ENTRE UE X EUA**

### **2.1 O Defend Trade Secret Act DTSA 2016 EUA**

Os Estados Unidos da América, é um país dividido por estados, e este tem o poder de fazer a suas próprias leis, desde que, em conformidade com a Constituição Federal, o que fez com que cada estado desenvolvesse suas leis sobre segredos de negócio de forma diferente, ou seja, independente. Mas é preciso destacar que a Lei Uniforme de Segredos Comerciais (UTSA), lançada em 1979 e, revisada em 1985, foi adotada para unificação das leis estaduais

Assim como, a Diretiva de segredos comerciais, a UTSA tem seu foco dirigido para a responsabilidade civil, na verdade, tratou-se de uma normatização que foi feita para servir de modelo e que os estados americanos poderiam ou não, adotar. Entretanto, traz também no seu escopo, remédios em caso de violação das estipulações deste ato. Tais recursos incluem medidas cautelares, indenizações por danos e o reembolso de honorários advocatícios.

Nos EUA, Barack Obama assina o Defend Trade Secrets Act (DTSA), em 2016, esta legislação foi um marco para os segredos de negócio, pelo fato de ser lei federal, que permite ao detentor de um segredo comercial, através de uma ação civil, processar em um tribunal federal o infrator, se for o caso de desvio deste segredo.

E mais: o DTSA, já foi implementado em 48 de 50 estados americanos, pois, também faz uma revisão do Ato Econômico de Espionagem (EEA), para, com isso, federalizar a reparação civil que surge quando da apropriação indébita dos segredos de negócio. E por que isto? Porque, de acordo com pesquisa específica, percebeu-se que entre 1 e 3 por cento do PIB norte-americano, era perdido, por conta do roubo de tecnologia, algo de uma grandeza inestimável economicamente e, por consequência uma perda irreparável para o desenvolvimento de novas tecnologias.

Assim como a Diretiva 943/2016 da EU, o DTSA traz imunidade aos que denunciam. O importante disto é que impede que as ações legais, civis ou criminais, possam ser impetradas contra quaisquer pessoas que revelar um segredo.

Outra característica importante do DTSA, é a de que ele incluiu no seu conteúdo, a interpretação de alguns termos muito importantes, como por exemplo, a apropriação indevida, quando diz que esta é, a obtenção de um segredo através de um processo ilegítimo ou ainda por qualquer pessoa que saiba, que este foi obtido ilegalmente. Ou se for em uma situação que cria a obrigação de sigilo. E pode ser também que esta pessoa, antes da mudança substancial das circunstâncias, deveria saber que o segredo foi revelado involuntariamente.

O recurso especial que é importante e foi fornecido pelo DTSA, é a apreensão civil, apreensão esta, que se autorizada, escusa de ter contraditório. Significa dizer que antes que um julgamento seja aprovado, o tribunal poderá instruir o confisco de propriedade para que com isto evite a circulação de um segredo comercial, desde que, seja cerne da questão, isto se torna essencial, na medida em que previne a propagação adicional do segredo de negócio, enquanto um caso estiver em andamento na justiça ou pendente de resolução.

Neste caso, temos que saber que a apreensão civil, só vai poder ser concedida em situações excepcionais, ou ainda, se não tiver nenhuma outra solução suficiente. E mais, a apreensão só vai poder ser concedida se realmente houverem motivos que justifiquem. Como, por exemplo, um incidente de lesão irreversível, ou ainda, que a pessoa sujeita desta apreensão, tenha material a ser apreendido que tenha relação com a informação não divulgada.

É importante ressaltar que esta legislação americana acabou por trazer alguns mecanismos que asseguraram a eficácia da proteção aos segredos de negócio. Tornou possível, por exemplo, que um tribunal federal determine à apreensão de produtos, ou ainda os meios para fabricação deste, através de injunctions, ou seja, como medida cautelar para prevenir a missappropriation deste segredo.

A DTSA contém ainda a figura do “Damage”. Trata-se da imposição da obrigação de indenizar o lesado pela divulgação do seu segredo. Traz também o “exemplarydamage” que, ao contrário do caso anterior, não é uma mera indenização, mas sim, uma sanção pecuniária que é imposta ao infrator e que cujo valor reverte a favor da vítima. Muitas vezes, pode representar uma grande parte dos danos efetivamente causados ao titular do segredo de negócio. Neste caso, podemos perceber que esta lei apresenta, no seu preceito, não só a figura da indenização ao lesado, como a da punição ao infrator, por meio dos “exemplar damages”.



Convém lembrar, que esta legislação inclui em seu corpo, uma amplitude maior em relação a determinados conceitos, e que isto acaba por abranger uma gama maior de situações que podem ser utilizadas. O misappropriation, por exemplo, abrange toda aquisição, utilização e regulação dos segredos de negócio por quem tenha utilizados meios impróprios para este efeito e por meios impróprios poderíamos citar: roubos, informações falsas, suborno, e a quebra do dever de segredo através da espionagem.

## **2.2 Diretiva 943/2016 x DTSA**

Pouco tempo antes de ser lançada a Diretiva, saiu nos EUA o DTSA. Como primeira característica diferente da diretiva, é que esta, só é aplicável no território da UE, ou entre os seus estados membros, enquanto que a jurisdição aplicável do DTSA, se estende além, no caso de o autor ser cidadão ou resida permanentemente nos EUA. Ou se a corporação tiver sido estabelecida sob as leis americanas. E, ainda, no caso de o crime de violação continuar nos EUA. Nestes casos aplicar-se-ão as leis americanas.

Nos dois casos, tanto o estatuto dos EUA como a diretiva da UE têm a mesma definição sobre os segredos de negócio, reiterando o conceito. Faz-se necessário que o proprietário legal do segredo de negócio, tenha tomado as devidas precauções para salvaguardar as informações, e estas, devem ser secretas, além de que, esta informação tem que ter valor econômico, para que seja reconhecida como segredo de negócio.

Estes dois atos, têm a mesma direção, em relação a apropriação ilegal dos segredos de negócio. Ambos destacam a obtenção por meios impróprios, e estes meios têm a mesma definição nas duas legislações, no DTSA, faz alusão a: “roubo, suborno, deturpação, violação de deveres e espionagem”, enquanto que, a Diretiva do Segredo Comercial da UE define como “apropriação não autorizada de, ou cópia de qualquer documento, objetos, materiais, ” e outras ações consideradas “contrárias às práticas comerciais honestas”.

A legislação americana especifica que os segredo de negócio não devem ser prontamente descobertos. Mesmo que seja “através de meios apropriados”, enquanto que, na diretiva isto não inclui, em *contrário sensu*, referência à possibilidade de obtenção dos segredos de forma lícita como especificado, ou a exemplo da engenharia reversa.

Em relação a aquisição de segredos comerciais, estas duas legislações diferem quando falam a respeito do infrator, ou seja, aquele que tem a posse do segredo, e que a tem indevidamente. No DTSA é necessário que seja confirmado o status do segredo efetivamente como uma aquisição imprópria, para que com isso possa ser atribuída responsabilidade, enquanto que, a diretiva da UE, faz a diferenciação dos segredos comerciais obtidos, junto ao proprietário, ou seja, à aquisição ilegal, quando a informação ainda é controlada pelo proprietário, deve ser não sancionada, ou, “contrária a práticas comerciais honestas”.

Entretanto, as duas legislações legalizam a engenharia reversa e a descoberta independe como formas lícitas de obtenção do segredo de negócio. Em se tratado da UE, esta explica que a engenharia reversa é o “...teste de um produto ou objeto, que tenha sido disponibilizado ao público ou que esteja legalmente na posse do adquirente da informação, e que esteja livre de qualquer lei legalmente válida. A obrigação de limitar a aquisição do segredo comercial”, enquanto o DTSA, de forma resumida, diz que a engenharia reversa não é uma forma imprópria de obtenção do segredo de negócio.

Uma outra característica comum as duas é que a legislação americana, em relação ao delator, tem uma forma própria de conduta, que não dá chance a que muitas pessoas o possam fazer, quando exige que o denunciante tenha revelado o segredo comercial “em confiança para um funcionário do governo federal, estadual ou local... ou para um advogado”. Isso limita em muito à proteção dos denunciantes nos Estados Unidos. Na UE, a diretiva especifica que os denunciantes, cujas ações estiverem baseadas no bem-estar público, devem ser protegidos, seja em sigilo ou não.

Estas duas legislações elegem como muito importante a segurança do segredo comercial no processo de litígio. A diretiva da UE permite que os processos não sejam apenas selados, mas, também, redigidos. E isso é semelhante às estipulações do DTSA que exigem, que os tribunais mantenham o sigilo dos segredos comerciais, por meio da implementação de documentos fechados.

Finalmente, o que não foi abordado pela Diretiva e que tem uma função deveras importante é a responsabilidade criminal, pois em seu escopo não há nada que fale do tema, só vem falando sobre a responsabilidade civil. Quanto à responsabilidade criminal, fica a discricionariedade para os Estados-membros legislarem sobre esta parte. Enquanto isto, tanto o DTSA quanto a

UTSA, concentram-se na responsabilidade civil, entretanto temos a EEA, um estatuto federal, e este inclui a responsabilidade criminal.

Tanto a Diretiva da UE quanto a legislação norte-americana autorizam a indenização por perdas reais sofridas pela parte prejudicada. Ambas também permitem, a concessão de indenização por lucros materiais ou imateriais, obtidos pelo infrator, como substituto dos danos acima mencionados. Neste caso, tanto a legislação da UE como a dos EUA permitem a concessão de indenizações em forma de royalties.

No que diz respeito a indenizações punitivas, a Diretiva de Segredos Comerciais da UE permite que a discricionariedade do tribunal leve em conta fatores não pecuniários, como fatores médicos ou religiosos sofridos pela parte lesada. O DTSA, por outro lado, permite que o tribunal conceda aumento de danos com o limite máximo de dobro do valor pago em compensação no caso de apropriação intencional e maliciosa.

E não só, vemos no texto da diretiva, uma cláusula que dá permissão a que os estados-membros levem em consideração, a intenção do infrator, na qualidade de empregado, quando da obtenção de um segredo de negócio. Por este aspecto, pode ocorrer uma redução de sua responsabilidade, o que não está estipulada em nenhuma cláusula do DTSA.

Importante ainda, falar sobre a mobilidade de trabalhadores, pois este, são peças essenciais quanto a manutenção e sigilo destes segredos. No DTSA, há a permissão para que, medidas cautelares sejam impostas a um ex-funcionário se houver prova de que a apropriação indevida por esse funcionário é iminente, e, não apenas porque o funcionário tem conhecimento de um segredo comercial. E, mais, esta legislação inclui estipulações que interceptam possíveis conflitos entre injunções que impedem o emprego no futuro de leis estaduais relevantes. Quando houver conflito entre as leis estaduais, e as injunções, as leis estaduais prevalecem.

Enquanto isso, a diretiva da UE proíbe a limitação da mobilidade de funcionários. Entretanto omite qualquer estipulação para unificar as leis que afetam não-concorrentes e similares, de modo a permitir que a legislação nacional seja aplicável nesta área.

Há ainda, uma outra diferença razoável em relação ao limite temporal entre estas duas legislações, o DTSA especifica um período de 3 anos a partir da descoberta do tempo ou quando deveria ter sido razoavelmente descoberto, o segredo de negócio. Enquanto a diretiva de

Segredo de Comercial da UE, por sua vez, permite seis anos, porém permite que os Estados-membros especifiquem na sua legislação interna, prazos mais curtos.

### CAPÍTULO III - NATUREZA JURÍDICA

*“A divulgação extingue o próprio segredo, assim como a destruição causa a extinção de um bem móvel.”<sup>16</sup>”*

Falar em natureza jurídica vai nos levar a um raciocínio abstrato, pois, não podemos considerar as informações que são protegidas por segredos como direito de personalidade, justamente pelo fato de que, em caso de violação, não há qualquer problema para a personalidade do autor e, sim, para o seu patrimônio. Entretanto, como estamos a discorrer, tratam-se de segredos que são objetos de comércio ou indústria, ou seja são objetos de negócio jurídico.

O segredo de negócio, no caso de ser considerado um bem incorpóreo, significa dizermos que não carrega consigo uma existência física, assim como os outros bens incorpóreos. E, por não ter existência física, acaba por não constituir objeto do direito de propriedade, o que nos remete ao art. 1302º do CCP:

*Art. 1302º. Só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade regulado neste código;*

A posição majoritária da doutrina, diz que a natureza jurídica dos segredos de negócio, é a de bens imateriais, que são as coisas incorpóreas e que, configuram justamente aquelas informações secretas que usamos para chegar a determinado fim. Porém não tem como ser materializada.

Para que tenhamos um bom entendimento quanto a natureza jurídica do segredo de negócio, é preciso que falemos sobre o caráter confidencial, que a elaboração do direito dos países desenvolvidos, em relação à economia de mercado, tem tradicionalmente exigido para a proteção das informações sigilosas: é preciso, que haja uma relação de confiança, que tenha

---

<sup>16</sup> MALHEIROS, ARNALDO, in A importância dos segredos de fábrica e de negócios, in Revista da ABPI – Anais de XIV Seminário Nacional da Propriedade Industrial, realizado no Rio de Janeiro, São Paulo, 1994, p. 90 apud

sido quebrada com a revelação do segredo, para que então possa haver processo e sanção jurídica.

A teoria de que sobre os segredos de negócio podem recair um direito de propriedade, não constitui direito absoluto. Entretanto, esta é uma singularidade própria dos objetos que são tutelados pelos segredos de negócio. Sobre os bens materiais, há, o direito de propriedade, e direito do autor, válidos e aplicáveis.

Vê-se que os bens imateriais não podem ter o mesmo regime jurídico de outros. Eles necessitam de um regime jurídico diverso, pois não podem ter o mesmo regime que tem os bens materiais, porque a estes temos aplicados o direito de propriedade.

A palavra "propriedade", aplicada às marcas registradas e segredos comerciais, é uma expressão não analisada de certas consequências secundárias do fato primário de que a lei faz algumas exigências rudimentares de boa-fé.

Se os demandantes têm algum segredo valioso ou não, o réu conhece os fatos, sejam eles quais forem, com uma confiança especial que ele aceitou, a propriedade pode ser negada, mas a confiança não pode ser.

O segredo em si, dentro do entendimento clássico da doutrina, é plenamente suscetível de penetração, por exemplo, através da reverse engineering, favorecendo, assim, o sistema de patentes. Dentro de tal tradição, nunca existiu a proteção do segredo em si, como núcleo inviolável de intimidade

Mas, também, falamos que quanto a natureza dos segredos de negócio, podemos dizer que eles são Ubíquos, o que quer dizer que “a informação pode ser reproduzida, divulgada e utilizada ao mesmo tempo por diversas pessoas, e em diversos lugares, sem que isto diminua a sua disponibilidade ou utilidade”, e isto faz com que estas informações sejam insuscetíveis de posse<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> VICENTE, Dario Moura, Artigo A informação como Objeto de Direitos, In direito da Sociedade da Informação. Revista de Direito Intelectual, nº 01, p. 119, 2014

Há de se considerar que a natureza jurídica dos segredos de negócio depende de diferentes aspectos quanto ao regime de sua proteção legal. João Paulo Capella Nascimento<sup>18</sup>, diz que quanto a natureza jurídica podemos considerar:

*“(...) há que se ponderar que, dependendo da natureza jurídica, que seja atribuída a qualquer direito, diferente será a interpretação e a aplicação da própria lei. Assim, se qualificarmos os direitos sobre os bens imateriais como direitos reais ou pessoais, a interpretação e aplicação da lei a eles relativa seguirá necessariamente, mesmo que de forma subsidiária todo o regime jurídico relativo aos direitos reais ou pessoais. Ao revés, se qualificarmos a natureza jurídica desse direito como sendo, como apregoam alguns, um direito novo, de forma a que tivesse ele uma perfeita integração no ordenamento jurídico como um todo.*

*(...) Sendo assim, vê-se que a questão é de importância relevante dando sustentação a toda a disciplina dos chamados direitos intelectuais, que englobam tanto a propriedade industrial quanto os direitos de autor.”*

Entretanto podemos perceber que, depois de lançado o NCPI, o regime do segredo de negócios nesta nova legislação, passa a ter outra característica. Podemos considerar que passa a ser híbrido, e pensamos desta forma, pois já não é um apêndice da concorrência desleal, o segredo de negócio acaba por se aproximar dos regimes de direito privativo sem, no entanto, que a lei assuma explicitamente que há um direito privativo invocável erga omnis.

Seria, então, um quase exclusivo, que passamos a ter em matéria de segredo de negócio. Por isso, passamos a acreditar que a sua natureza jurídica tem uma nova dimensão, depois desta legislação.

---

<sup>18</sup> NASCIMENTO, João Paulo Capella, Artigo A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. Revista da APBI, Rio de Janeiro, nº28, p. 23 maio/junho. 1997

## **CAPÍTULO IV – SEGREDO DE NEGÓCIO E SUA COMPARAÇÃO COM OS OUTROS RAMOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Os segredos de negócio que envolvem não só os segredos de comércio como os segredos de indústria, são apenas uma parte da lei de propriedade intelectual. Esta lei de direitos de propriedade intelectual, vem dizendo que estes, surgem da ideia, de que, os direitos das obras criativas são estritamente do proprietário e, “em certa medida”, são também protegidos pelo governo.

De acordo com as leis de direito autoral e patentes, é necessário que o trabalho seja criativo ou, pelo menos, que seja resultado de inovação, para que este receba proteção do governo. Isto é necessário, não apenas para conceder a propriedade, como para que este possa permitir que o proprietário recupere o seu custo de formação.

O que temos é a inversão, enquanto que os segredos de negócio, tem valor exatamente por estarem em sigilo, as patentes e direitos do autor têm mais recompensas enquanto divulgados.

Temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 17, que:<sup>19</sup>

*“1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade.*

*2.Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.”*

A seguir, analisaremos os segredos de negócio e sua relação com os outros ramos do direito de propriedade intelectual.

---

<sup>19</sup> Universal Declaration of Human Rights, Paris, 1948, art, 17 em 03/10/2018, VICENTE, DÁRIO MOURA, Segredo Comercial e Acesso à Informação Administrativa, in Estudos em homenagem ao Prof. Sérvulo Correia, Coimbra, 2010, Vol. 3, p. 295, GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, Manual de Direito Industrial, 6.ª ed. Rev. e Aum., Almedina, Coimbra, 2015, p. 389



#### 4.1 Segredos de negócio x know-how

Como já escrito acima, passamos a entender Trade Secrets, como segredo de negócio e, neste ponto, veremos a diferença entre segredos de negócio e know how. Em uma de suas definições, o segredo de negócio pode ser entendido como aquele conjunto de conhecimentos ou informações acerca de determinado negócio, processo ou comércio, cujos fatos ou circunstâncias não são óbvias. Ou seja, que não são de conhecimento público. Ou ainda, fatos estes que só são de conhecimento de um grupo limitado de pessoas, e estes fatos têm que ser de interesse legítimo da sociedade em questão.

Enquanto que podemos entender o know-how, termo inglês ou melhor uma diminuição da expressão de origem norte-americana, “*know how do it*”,<sup>20</sup> que traduzido significa “forma de fazer” ou “arte de fabricação” e ainda, ser entendido como um conjunto de conhecimentos, informações, ou atividades que são desenvolvidas por pessoas ou por uma empresa, para a fabricação de um produto ou artefato, desde que estas atividades tenham sido adquiridas através de experiência e pesquisas, tornando difícil para que outros possam reproduzir. De qualquer forma, a tecnologia a que nos referimos no know-how é obrigatoriamente não patenteada.

Portanto podemos entender que, enquanto o segredo de negócio tem por característica básica o sigilo, tem que ser secreto, o know-how não tem necessariamente esta obrigação, de ter que ser segredo, pelo fato de que, a divulgação do know-how, não vai fazer diferença, pois o mesmo, não deixa de ser considerado por isso.

Temos em muitos dos casos, porém, a difusão dos conceitos que tornam as figuras de segredo e know how muito parecidas. Logo a seguir, veremos que, apesar de parecidas, cada uma tem a sua especificidade.

Podemos ainda ter mais uma definição de trade secret, como aquele conjunto de informações que podem ou não ser incorporadas a um suporte físico. Por não ser de conhecimento dos concorrentes, representa uma grande vantagem competitiva aos que o usam. E esta definição também poderá ser aplicada ao know-how, trazendo com isto, por vezes, uma confusão das

---

<sup>20</sup> ZAITZ, Daniela. Direito x Know-How Uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor econômico. Curitiba: Editora Juruá, p. 27. 2005

figuras.

Confusão esta que vemos não só nos EUA, como também na América Latina. Sobre isso, Jorge Kors, trata o segredo industrial indistintamente em sua obra, com relação à denominação know-how, como veremos abaixo em um trecho de seu livro:

*“A expressão “Segredo Industrial” é utilizada habitualmente como sinônimo de “Know How”, tanto no direito anglo-saxão, quanto no direito continental e, para fins práticos, estes termos serão empregados indistintamente neste livro, evitando sofisticados procedimentos de distinção que não tem relevância. Consiste na manutenção em segredo de conhecimento técnico – um saber fazer- do qual pode derivar-se um novo produto, a melhoria de um já conhecido ou do processo de sua elaboração. Proteger essa informação pode resultar em proveito económico.”*<sup>21</sup>

*Já no Restatement of Torts, seção 757. pg. 5; vamos ver uma elaboração mais detalhada pela doutrina e legislação americana, e aceita pela jurisprudência de vários estados, do que venha a ser aplicável ao Trade secret;*<sup>22</sup>

*“A trade secret may consist of any formula, pattern or device or compilation of information which is used in one business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process for manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or a list of costumers.”*

*“(…) If know-how is to be considered licensable property, it should be virtually synonymous with the term trade secret.”*<sup>23</sup>

Chegamos à conclusão de que se estivermos nos referindo a trade secret, estaremos falando de uma parte do segredo de negócio, o que acaba englobando o Know-how, por este ser mais amplo, desde quando entendemos este, como a maneira de se fazer determinada coisa ou processo.

Apesar de parecerem iguais, e em muitos países como por exemplo nos EUA não haver

---

<sup>21</sup> KORS, Jorge Alberto, Los Secretos Industriales Y el Know How. Ed. Buenos Ayres: La Ley, 2007

<sup>22</sup> BARBOSA; Denis Borges, 2002, Do segredo Industrial.

<sup>23</sup> ECKSTROM; M. C., Licensing in foreign and Domestic Operations. Clark Boardman Co. Ltd. 1976.

diferenciação,<sup>24</sup> ambos parecem tratar da mesma matéria. A diferença que podemos citar é a de que o trade secret, está ligado a informações secretas, e o know-how como podemos ver, não só está ligado a uma informação que pode ser secreta ou não, como também está ligado, a um saber fazer, além do que, este por vezes não exige a obrigatoriedade de que seja um segredo. Pois lida com: ” um conhecimento ou técnica que pode ou não estar sob a tutela de um segredo. ”<sup>25</sup>

Um detalhe que se deve esclarecer e que, por vezes, traz uma certa confusão, é que o know-how não é tão protegido como um segredo de empresa. Por isso devemos ter uma maneira apropriada de o proteger, que seja através de instrumentos de acordos, ou ainda, em forma de contratos de confidencialidade para que, com isto, fique garantida a exclusividade ao utilizar-se esta forma de conhecimento.

O que vemos é que não há uma só definição de know-how, nem nacional e nem internacionalmente falando, o que podemos observar, no entanto, é que quando temos um know-how, temos ali também um segredo de negócio, o que não acontece no inverso. Quando temos um segredo de negócio, não temos, necessariamente um know-how e esta é a maior distinção que podemos fazer sobre estas duas matérias.

## **4.2 Segredos de negócio x patente**

Patente é definida como a concessão exclusiva que tem o proprietário para fazer a divulgação de algo novo, ou seja, uma inovação técnica. O que vemos nas leis de patente é a descrição de padrões específicos que qualificam as invenções que são patenteadas, enquanto que, no segredo de negócio, por vezes, não tem este padrão específico, para que sejam vistos como segredo. Ambos, porém, colocam o seu titular em posição de vantagem no mercado.

Em se tratando de patente, o que vamos ter é uma espécie de monopólio legal, sendo que com prazo de duração.

---

<sup>24</sup> ZAITZ, Daniela Direito e Know-how, Curitiba: Uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor econômico. Juruá Editora, 2005, pp. 39 a 59.

<sup>25</sup> Idem, pág. 59

No caso do segredo de negócio, seria também um monopólio, sendo que, neste caso, um monopólio não de direito e, sim, de fato.<sup>26</sup>

Sim, deve haver um nível de sigilo, e também uma provisão de vantagem competitiva para que seja visto como segredo de negócio. Entretanto, podemos ver que, em relação a esta matéria, a definição nos mostra que tanto a matéria que pode ser patenteada quanto a patente se qualifique como comércio de segredos.

Enfim se formos comparar o processo de proteção dos segredos comerciais e o processo de requerimento de patentes, veremos que o segredo de negócio é muito menos complicado. Até porque há requisitos que devem ser atendidos para que se torne um assunto patenteável.

Dentre estes requisitos temos: uso prático e novidade, ou seja, não pode haver nenhum tipo de publicação antes do preenchimento do pedido de patente, e deverá ter uma etapa inventiva pelo proprietário, e o objeto, deverá ser patenteável, de acordo com a definição do estado de que a patente é registrada. Entretanto, para que seja segredo de negócio, não temos que ter nada novo, ou ainda, nenhum passo inventivo para que este seja protegido.

Importante constar que a abrangência da definição permite que tanto a matéria patenteável quanto a patente se qualifiquem como segredos de negócio. Além do que, o valor que se gasta em pedido de patente é excessivamente elevado, pois, o processo de candidatura e o processo de controle de infração acabam por envolver muitos custos e pagamentos para as empresas e, mais, a ação legal após qualquer infração que haja, acaba também por ter um valor bem alto.

O que faz uma grande diferença com a proteção do segredo de negócio é que este não tem custo. Exige, no entanto, uma série de cuidados, tanto a nível administrativo, quanto a nível de segurança, além do que, não tem que ter nenhuma aprovação do governo, pode ser adquirido mais rapidamente, e, é válido em todos os setores.

Os segredos de negócio, são vistos como o meio preferido de proteção para os assuntos que não são patenteáveis, pois não têm os custos e processo de pedido que tem as patentes. Se as

---

<sup>26</sup> ZAITZ, Daniela. Direito x Know-How Uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor econômico. Curitiba: Editora Juruá, p.89, 2005

patentes são usadas principalmente para proteger a inovação, os segredos são essenciais para proteger as informações não patenteáveis relacionadas.

Outra observação a cerca da diferença entre estes dois objetos, é a de que, os segredos entram em vigor imediatamente, enquanto que as patentes, são atrasadas por processos legais, rigorosos burocráticos e demorados, a patente é um direito exclusivo, o titular pode defender sua patente contra qualquer violação ou exploração, porém, por um determinado tempo.

Para os segredos, não são exigidos processos ou algum procedimento legal. Vai se ter que, haver determinados procedimentos para evitar que sejam divulgados. É importante ressaltar que ainda que protegido, em caso de divulgação do segredo, não teríamos como proteger o uso por terceiros.

Neste caso, convém também como diferença, falarmos nas datas de validade, pois, enquanto os segredos de negócio não têm datas de validade, com a patente acontece ao contrário: tem data de validade e duração que temos que considerar, as patentes são protegidas o que convém ressaltar.

Vimos as diferenças entre o patenteamento e a proteção do segredo comercial. Existe, porém, a possibilidade de que os dois possam trabalhar juntos, se a proteção por patente se mostrar muito tediosa e cara. Neste caso, pode-se optar pela adoção da proteção ao segredo comercial.

É algo que nos parece completamente compatível, pois, no estágio de desenvolvimento das ideias, o dono da ideia pode não querer revelar a mesma, até que esteja em sua forma completa. Esse cuidado, por outro lado, evita a caça furtiva e o roubo por parte de concorrentes em potencial, em estágios iniciais de inovação.

Uma pessoa pode decidir patentear uma ideia em algum momento ou apenas continuar na linha de segredos comerciais. Portanto, é seguro dizer que a proteção de patentes e o sigilo comercial podem ser utilizados em diferentes estágios de desenvolvimento de uma ideia, de acordo com a decisão de seu autor.

Se o proprietário decide patentear, no entanto, a ideia deve ser divulgada. Os segredos de negócio também podem ser muito úteis para facilitar o financiamento inicial de invenções patenteáveis. Neste caso, o segredo de negócio pode complementar ou ainda ser uma alternativa

às patentes, devido à facilidade de acesso, ao baixo custo e à possibilidade de transição para uma patente no futuro (dependendo da jurisdição).

No entanto, vale ressaltar que o sigilo comercial é imperfeito, pois pode ser vazado, roubado ou descoberto por terceiros. Suportados os riscos, sabemos que os segredos de negócio, quando bem guardados, como o da Coca Cola, será mais lucrativo, justamente por não ter limitação temporal, para o seu monopólio. Se preservado acaba por ser objeto de exploração *ad eterna* pelo seu detentor, sem que haja qualquer impedimento legal para que isto ocorra.

Como diferença entre estes dois institutos vamos destacar que no quesito validade, a patente pode tornar seu titular exclusivo por até 20 anos, enquanto os segredos não têm limites, desde que mantidos como tal, claro. Para que aconteça o processo de patenteamento, há que pagar um valor alto, enquanto que com os segredos, não se paga nada além dos custos para sua proteção. Além do que, é imediata, enquanto na patente tem de se esperar pelo trâmite legal.

Vemos também que é mais fácil se negociar as patentes para sua exploração, justamente por estar garantida em lei, enquanto que nos segredos de negócio, há que ter um cuidado especial justamente pelo fato de ser segredo, e na manutenção do sigilo entre as partes envolvidas para que não ocorra a perda do segredo, bem como, nas exceções de utilização lícitas que tem o segredo, como no caso do desenvolvimento independente e da engenharia reversa. Já a patente não as tem.

#### **4.3 Segredos de negócio x copyright**

Podemos dizer, que direitos autorais, são uma forma de propriedade intelectual que envolve, não só a propriedade, como o uso de ideias e obras criativas. Estas abrangem os trabalhos que forem originais e de autoria, fixados em qualquer meio tangível.

Podemos citar como obras que incluem os direitos autorais, as obras literárias, jornalísticas, dramáticas, em que incluem teatro e televisão, musicais, artísticas nos sentidos mais amplo (plásticas, arquitetônicas etc.), transmissões, gravações sonoras, filmes e arranjos tipográficos de edições publicadas.

O que vamos identificar como meio para diferenciar o segredo de negócio do copyright, é que no segundo caso, a originalidade é totalmente necessária, entenda-se como originalidade,

o fato de não ter sido copiado, o que vai significar criação independente. Não precisa ser novidade, porém tem que ter personalidade autoral e existir de forma física. Subentende-se que o trabalho deve ser fixado em um meio tangível, usando-se por exemplo um CD, DVD ou Pen drive.

Enquanto que, para a proteção do segredo de negócio, não se exige originalidade. Essa diferenciação, faz com que acabe por expandir as características de informações, que vão poder ser protegidas usando este meio.

A junção dos segredos de negócio com os direitos autorais, reside entretanto, no fato de que o direito autoral é concedido a uma determinada “pessoa”, desde que o trabalho atenda aos critérios supramencionados. Isso nos leva a entender que um trabalho que seja protegido pelo direito autoral também pode ser um segredo de negócio, desde que os direitos autorais não precisem ser registrados, e também não precisam ser divulgados.

#### **4.4 Conclusão**

Podemos concluir que, tanto as proteções dos direitos autorais, quanto do segredo comercial, podem ser usadas ao mesmo tempo que as formas de proteção. Portanto, para infringir direitos autorais, é preciso haver uma cópia não autorizada por uma das partes. Isto é, a quem é atribuída a autoria. O “direito de excluir” leva em consideração, a forma como a informação foi obtida, que no caso, de maneira inadequada.

A proteção do segredo de negócio tem muitas vantagens. Porém, pode ser também prejudicada, pois estas não possuem nenhuma proteção real, enquanto que a proteção das patentes e copyright, garantem direitos totais de propriedade ao proprietário e impedem o uso por qualquer parte ou pessoas, não autorizada.

No caso de descoberta do segredo de negócio, por meios que sejam legítimos, ou ainda no caso destes segredos serem transmitidos para o público, cai o valor comercial, e ainda pode cair a vantagem competitiva da empresa.

O que vemos cada vez mais hoje, na realidade, é o uso de segredos de negócio conjuntamente com as outras formas de direitos intelectuais, como autoral e patentes, o que acaba por se tornar uma excelente alternativa pois garante um custo baixo a princípio.

## **CAPÍTULO V - SEGREDO DE NEGÓCIO, E SUAS ESPÉCIES**

### **5.1 Motivo e interesse pelo tema**

A escolha deste tema para estudo surgiu do interesse pessoal, e da percepção de que havia uma demora na transposição desta diretiva, para as leis portuguesas, e o impacto que poderia trazer para esta legislação. Além, é claro, do conhecimento que tal escolha agrega para o nosso currículo, como profissional do direito.

Com a evolução tecnológica, fica fácil reproduzir instantaneamente qualquer tipo de informação, pois vivemos na chamada sociedade da informação, e isto, tem tudo a ver com a questão do regime dos segredos comerciais. Hoje, eles são apenas exclusivos de fato. Ou seja, não são direitos de propriedade intelectual. Os italianos assim como os americanos, dizem que são exclusivos de fato. Porém, de acordo com a lei portuguesa, se o segredo for descoberto de uma forma lícita, não poderia opor o seu direito de proteger o direito de propriedade intelectual.

Por tudo isto, podíamos ver uma fraqueza genética. Foi necessário arranjar formas mais claras de proteger e tutelar os segredos de negócio. Vimos, pela história, que o uso dos segredos de negócio era acobertado pelas regras de proteção aos atos do comércio. Entretanto, com a transposição da diretiva observou-se uma alteração neste pressuposto. Ficou claro que na legislação de todos os países membros da UE, os segredos de negócio estão sob uma nova égide, pois, a partir da diretiva, não é preciso configurar concorrência desleal para que seja possível ação de usurpação de segredo de negócio.

Antes da diretiva e do novo CPI, os processos, quando iam para no tribunal, o dono do segredo de negócio, tinha que tomar uma decisão, ou ele desistia do processo ou ficava com o segredo, pois caso decidisse manter o processo provavelmente perderia o segredo e se ficasse com o segredo perderia o processo.

Agora, temos medidas específicas para tutelar esta questão, na verdade elas já existiam, no direito de expedição anglo-saxônico. E isto podemos conferir nas regras de arbitragem da organização mundial de propriedade intelectual, que tem estas medidas para preservar a



confidencialidade de algum tipo de informação. Observamos que esta é uma matéria interdisciplinar, e podemos vê-la nos litígios de segredos de negócio e dados pessoais.

Essa diretiva foi extremamente necessária devido a tentativa de uniformização. Diríamos mais, uma base mínima comum aos países da UE, e também, o reforço da proteção que já existia, sendo que ambas as coisas eram de extrema necessidade, pois a proteção que existia era difusa em cada estado-membro, muitas delas feitas através de enunciados legislativos dos mais diversos ramos do Direito.

Podemos dar um exemplo do facebook, caso este, em que os espanhóis pediam que eles fornecessem informações sobre dados pessoais para fazer uso da portabilidade, que é o novo direito 20 n° 1 do gajed. O facebook negou, justificando que se trata de dados trabalhados analiticamente e são, alvo de segredo intelectual, trabalhados por esta rede social, o que torna mais relevante o motivo pelo qual esta temática se torna tão importante e atual.

Prende-se com um fenómeno do whistleblowing, cujo fato aconteceu com um consórcio de jornalistas e jornais de vários países, que divulgaram através de meios de comunicação social de grande visibilidade e circulação, várias informações secretas, relativas a atividade de varias empresas, que estavam sediadas no Panamá. Atividades estas, que eram ilícitas, tais como, fraude fiscal, fuga de capitais, acabando por serem expostas desta forma, simplesmente pela divulgação de atos ilícitos e ligações criminais, e que, entretanto, ainda estão a decorrer as investigações.

Analisando uma outra vertente sobre esta temática, é que com a nova legislação e a sua desvinculação à concorrência desleal, por exemplo, temos neste caso que a divulgação dos segredos de negócio não foi feita, por conta de uma concorrente destas empresas. Ou seja, a divulgação ocorreu não para fins concorrenciais, mais sim, com propósitos altruístas, para o conhecimento do público a quem é de competência para que daí então pudessem perseguir criminalmente os infratores.

Como parte deste trabalho, veremos a partir dos mais diversos autores e leis, uma flutuação terminológica desta realidade que é o segredo de negócio. A começar pelas designações, segredo comercial, segredos industriais, know-how, informação confidencial, informação secreta, informação técnica não patenteável.

Poderemos observar, que tais designações criam um problema na hora de interpretar as legislações. No caso desta dissertação, iremos entender como o estudo trata os Segredos de Negócio. Desta forma, adotaremos um conceito mais amplo do termo, abrangendo o segredo industrial e o segredo comercial vide Couto Gonçalves<sup>27</sup>, e quando for diferente será designada nomeação específica.

Ora, vemos então que, para que se possa legislar, será preciso fazer distinções e esclarecer conceitos, que é o que se verá a seguir ao longo desta dissertação.

De volta ao tema escolhido, em uma breve análise desta diretiva, vemos que o mais importante conceito é dado no art.2.º, e logo a seguir com seu desdobramento. Eles nos informam as características necessárias para que consideremos o que é o segredo de negócio, cuja descrição mais parece ter sido tirada do TRIPS em seu n. 39º. n. 2, e que vem no NCPI no seu art. 313º.

A realidade econômica atual trouxe uma maior importância e complexidade, aos segredos de negócio, o que por sua vez acaba por criar a necessidade de legislação adequada ao tema. Vemos, por exemplo que a importação obrigou a UE a ter leis específicas e por fim adotar uma nova diretiva sobre os segredos de negócio.

Ora sabemos desde sempre que, pela sua fragilidade, os segredos de negócio são por sua vez a forma mais fraca dos Direitos de Propriedade Industrial. Nosso objetivo, ao escolher o tema, foi exatamente para entender se com esta nova diretiva, e a proteção mínima por ela trazida, poderemos pensar em segredo de negócio como sendo um direito.

## **5.2 O que é segredo de negócio**

*“Três pessoas são capazes de guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas.”<sup>28</sup>*

Com esta citação sobre segredos em geral, e trazendo-a para o direito industrial, podemos sentir a dificuldade e pressão sobre o tema ao qual se fala, pois cada vez mais, o segredo de

---

<sup>27</sup> GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, Manual de Direito Industrial, 6.ª ed. Rev. e Aum., Almedina, Coimbra, 2015, p. 389.

<sup>28</sup> Benjamin Franklin

negócio passa a fazer parte da rotina comercial e industrial no mundo de negócios. Em seguida, vamos ver algumas definições sobre segredo de negócio diferentes, mas que no fim acabam por se complementar.

Convém dizer, antes de começar a discorrer sobre estes conceitos, que teremos que fazer alusão a algumas escolhas terminológicas, pois, lendo os diferentes autores sobre o tema, percebemos que Segredos de Negócio, Segredo Comercial, Informações não Divulgadas, e ainda Informações Secretas não Patenteáveis, passam a ser expressões sinônimas para o nosso trabalho.

Ainda para que, não se confunda esta denominação, *Trade Secrets*, que vai ser usado em determinadas expressões, vem a significar o mesmo. Ou seja, Segredos de Negócio, com esta denominação, nos países anglo-saxónicos, vai significar tanto o segredo de fábrica, como os segredos de comércio.

O conhecimento que é utilizado na empresa, seja ela de carácter industrial ou comercial, sendo que tem que ter acesso restrito, dotado de originalidade, lícito e transmissível a terceiros. Não deve ser protegido por patente, e por estar em segredo, vai representar valor económico para quem o detém. Este detentor tem que fazer cumprir determinadas práticas para que o sigilo seja preservado. Podemos começar com uma definição simples, dizendo que, o segredo de negócio consiste num

Segredo de Negócio, portanto é a informação não publicada, relativa a atividade comercial ou industrial e que tem valor justamente por não ser de domínio público, podendo, caso venha a ser descoberto, modificar o valor comercial ou industrial que lhe era assegurado.

Podemos falar também, que Segredo de Negócio, é toda a informação secreta que é utilizada no comércio, prestação de serviço ou indústria, que tenha sido descoberta com investimentos em pesquisa ou ainda por meio da prática comercial, ou até por questão de sorte, desde que esta prática configure uma vantagem a quem as tenha em seu poder, ou seja, aos detentores do segredo.

Segundo Couto Gonçalves, Segredo de Negócio “é um bem incorpóreo, isto é, um conhecimento exteriorizável, mas não é uma coisa em sentido jurídico sobre a qual possa incidir um direito real ou exclusivo.”<sup>29</sup>

Na definição de Denis Borges Barbosa, segredo de negócio é: “é o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessários para dar a empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado.”<sup>30</sup>

Já de acordo com o art.º. 39º. 2.:

*“Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas. desde que tal informação:*

*a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;*

*b) tenha valor comercial por ser secreta; e*

*c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta”<sup>31</sup>*

Enfim, com outras definições acerca do tema, o segredo de negócio é “revelado no conhecimento utilizável que se tem na atividade empresarial, de caráter industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissível a terceiros, não protegido por patente, cuja reserva representa valor econômico para seu detentor, o qual exterioriza o seu interesse na preservação do sigilo através de providências razoáveis.

De uma maneira mais simples, pode-se dizer que o segredo de negócio se refere a todos os assuntos reservados, referentes ao bom andamento de uma empresa e cuja revelação possa vir a ser prejudicial a seu titular, mormente sob o aspecto econômico.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Gonçalves, Luis M. Couto, Manual de Direito Industrial, 3ª Ed. Revista e aumentada, Coimbra: Almedina, 2012, p.378

<sup>30</sup> Barboza Denis.

<sup>31</sup> Acordo Trips em seu artigo 39.

<sup>32</sup> <http://www.portaldosocioedasociedade.com.br/index.php/estudos/administrativos/270-os-segredos-de-negocio-heitor-estanislaudo-amaral>

É importante entender, mesmo que controverso, que quando pensarmos que toda a informação secreta de uma empresa, vai ser um segredo de negócio, este abrangerá o conjunto dos segredos comerciais, empresariais ou industriais basicamente, sendo estes, necessariamente sempre secretos, tendo sido por isso que surgiu a necessidade da proteção legal contra aquisição ilícita.

A diretiva 94/3/2016, quando traduzida para o português, traz o segredo de negócio como sendo segredo comercial. Desta forma o que vai ser necessário é analisar teleologicamente, o que para os aplicadores da lei, acaba por ser objeto de críticas, pois não podemos misturar o segredo de negócio quando ele engloba não só o industrial quanto o comercial, esperando que na transposição tivesse sido corrigido, o que não aconteceu, de acordo com o NCPI.

Com a noção jurídica de comércio, não teremos a proteção para simples conhecimentos adquiridos pelos trabalhadores, enquanto estejam em seu labor. Importa tão e necessariamente para que se fale em segredo de negócio, a informação secreta que valha dinheiro.

Segredo de negócio, enfim, deve ser entendido como um termo em sentido *latu sensu*, pois abrange o Segredo Industrial, que vai ser referente a métodos de processos ou produção, podendo ser patenteável ou não. O Segredo Comercial que é configurado como o que se tem de atividade do comércio ou empresa, por exemplo, a lista de clientes, a estratégia de vendas ou ainda determinado modo de trabalho, que não podem estar em domínio público.

Como palavra-chave neste trabalho, e em se tratando de segredo de negócio, portanto, esta vai ser sempre a informação, pois esta palavra é exatamente o fator preponderante para que possa se constituir um segredo de negócio, seja ele comercial ou ainda industrial.

Diante desta gama de definições para segredos de negócio, ficamos de acordo com a definição de, Elisabeth Kasznar Fekete<sup>33</sup>, que diz, “ conhecimento utilizável na atividade empresarial, de caráter industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissível, não protegido por patente, cuja reserva representa valor econômico para o seu possuidor, o qual exterioriza o seu interesse na preservação do sigilo

---

<sup>33</sup> FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*, p. 420. Editora Forense, 2003

através de providências razoáveis”, por abranger quase todas as outras e traz um sentido *latu sensu* para compreensão dos segredos de negócio.

### **5.2.1 Quais as espécies de segredo de negócio**

Segredo de negócio, pode vir a ser sinônimo de segredo de empresa, ou ainda, informação confidencial. Tem como gênero, duas espécies, que são:

- os segredos industriais, que abrangem os processos de fabricação, os dados técnicos de processamento de dados, as fórmulas de produtos;

- os segredos comerciais, vão abranger as listas de clientes, resultados em pesquisas de mercado, os projetos de lançamentos de novos serviços ou produtos, métodos de trabalho.

Como foi dito acima, são espécies de segredos de negócio, os segredos comerciais e os segredos industriais, porém podendo ainda citar os segredos económicos não empresariais, “segredos artesanais”<sup>34</sup> que também entram para o grupo das informações que são secretas e não são patenteáveis, porém estes não vão compor o nosso tema de estudo.

### **5.2.2 Que informações configuram o segredo de negócio**

Será então segredo de negócio, qualquer informação (sendo elas um conjunto de dados estruturados e/ou organizados) que seja:

- 1- Secreta, seria toda e qualquer informação que não seja do domínio público, e que não seja ou não possa ser acessível tão facilmente por este, não seja patenteada, e ainda que, só um grupo pequeno e restrito de pessoas tenha conhecimento.
- 2- Tenha valor comercial, terá valor comercial a informação que seja uma vantagem, uma mais valia da empresa ou do comercio pelo fato de ser secreta, e que acaso a obtenção, aquisição ou utilização por outrem, esta terá necessariamente que trazer prejuízos económicos, prejudicando o interesse do negócio seja ele comercial ou industrial, ou

---

<sup>34</sup> GONÇALVES, ob.cit.,p.3771

ainda prejudicando o interesse das pessoas que tinham o controle desta informação secreta ou segredo.

- 3- Ainda em termos de valor comercial, tem que haver o interesse em manter o segredo, é que além de valor comercial estas informações possuem valor econômico, podendo não vir a interessar como objeto de contrato, não sendo negociáveis, porém se caírem no conhecimento de um fornecedor, cliente ou ainda de um concorrente, causaria grande perda econômica.
- 4- O sigilo do Segredo: importante ressaltar que o segredo de negócio para que tenha proteção, terá também que ter sido objeto de razoáveis medidas para a manutenção em segredo desta informação, sendo estas, medidas de natureza técnica, administrativa ou jurídica.

O que então podemos proteger? Todos os tipos de informações que atendam os critérios relacionados e que são suscetíveis de proteção, neste caso podemos citar as informações técnicas e/ou financeiras que podem ser relativas ao saber fazer, algumas fontes de abastecimento, as quotas que se tem de mercado, estruturas de custo de preços e mais exemplos como a política de venda, os segredos em relação ao processo de produção, assim como a quantidade vendida, que vem a configurar as atividades do negócio, sejam elas externas ou internas.

Além destas, veremos que as informações sobre inovações tecnológicas fazem parte das informações confidenciais que, se divulgadas, se tornam suscetíveis de causar prejuízo ao negócio.

Podemos ver que todo o meio de instrumentos contratuais é importante e necessário para que sejam aceites pelo Poder Judiciário e configure como esforço de precaução aos segredos de negócio.

É importante observar estratégias de segurança como, termos de confidencialidade, códigos de ética e de conduta destas empresas, assim como precaução quanto a rede de computadores, uso de redes sociais, são necessárias considerar políticas de proteção minuciosas para a classificação de documentos que possam ser confidenciais, ou que possam conter informações desta natureza.

Para além destas, tem que se ter atenção aos contratos de trabalho, para que estes tenham cláusulas minuciosas que definam os documentos e as informações que sejam consideradas confidenciais.

Toda esta precaução tentará mitigar este risco de violação, que se tem por parte de terceiros, o que ainda não é suficiente.

Podemos concluir que em termos de confidencialidade, esta pode não ser absoluta, porém terá que ser restrita a um número de pessoas, e o que se considera como medidas razoáveis para proteção não tem que ser medidas excessivas, precisam sim, resultar aos fins da atividade a que se destina.

Vale ressaltar que a essência do segredo de negócio, traduzido amiúde nesta dissertação, vai nos levar a entender que, como esta construção demonstra, para que possamos considerar segredo, este vai ter que atender a uma série de circunstâncias, traduzidas em requisitos jurídicos, numa análise sempre feita caso a caso, e que vão ser explicados ao longo do trabalho.

Ademais, ainda temos alguns outros requisitos que são também importantes como por exemplo: para que possa ser considerado um segredo de negócio, a informação em si deve ser lícita; o que nos diz que se acaso houver um relatório sobre a melhor forma de sonegar tributos, este nunca poderia ser considerado um segredo e nem poderia ter a mesma proteção que lhes é atribuída. Pois a licitude, acaba por ser também um dos requisitos para proteção.

### **5.3 O que é um segredo industrial**

Podemos considerar Segredo Industrial, como qualquer informação que seja de utilidade para a indústria, e que não seja de conhecimento geral. Vemos nesta definição do segredo industrial uma aparente confusão quando fazemos alusão ao Know How, também muito usado para definir tal instituto, porém aqui vamos tentar mostrar suas diferenças.



Couto Gonçalves, conceitua o Segredo Industrial como: “Todo o conjunto de conhecimentos técnicos patenteáveis ou não patenteáveis e de técnicas, fórmulas ou práticas industriais inovadoras, é a componente mais importante do conhecido conceito de know-how”<sup>35</sup>

Importante ressaltar que se formos interpretar a risca este conceito, esta designação de segredo industrial, isto vai nos remeter à ideia de uma indústria de transformação de matéria-prima em produtos que possam ser comercializados, mesmo que patenteados ou não.

Podemos perfeitamente constituir por informação confidencial, aquelas que se reportem aos fatos do cotidiano da empresa, Sendo que estes não precisam necessariamente estar relacionados com a atividade industrial, entretanto, também pode ser um processo, ou a colocação de bens e serviços no mercado resultantes daquela atividade.<sup>36</sup>

Em uma definição muito simples, pode-se dizer enfim, que o segredo de industrial, seria um conjunto de informações ou conhecimentos técnicos que, por conta do seu valor competitivo para a empresa, o empresário precisa manter escondido.

Tendo por base a definição previamente adotada, que nos foi oferecida pelo UTSA e pelo Restatement, vemos aqui os 5 elementos básicos do segredo industrial;

*a) seu conteúdo ou objeto, consiste em informações relacionadas como desempenho de atividades empresariais industriais, comerciais ou de prestação de serviço;*

*b) sua utilidade, devendo tratar-se de uma informação passível de aplicação na atividade empresarial;*

*c) seu valor econômico, devendo o segredo de negócio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor,*

*d) seu caráter sigiloso ou restrito, já tendo sido visto que não há necessidade de que se trate de um sigilo absoluto;*

---

<sup>35</sup> GONÇALVES, cit., p.377

<sup>36</sup> FRIGNANI, Aldo. Secretos de Empresa, (en el derecho italiano y comparado). In Revista de La Facultad de Derecho Universidad Complutense. Madrid p. 261, 1988.

*e) sua sujeição a medidas protetivas com vistas a preservar a sua confidencialidade<sup>37</sup>*”

E falta acrescentar que, para que tenha segurança jurídica, vão ser necessárias determinadas atitudes. A existência de precaução de segurança é um elemento indispensável para um segredo de negócio protegido, como iremos tratar no tópico adiante.

Importante ao estudar o segredo industrial é ver o que a doutrina oferece em relação a sua definição. Na Alemanha define-se que o segredo industrial, é qualquer coisa que se encontra em relação com uma empresa que não havia sido divulgada e que segundo a vontade do titular da empresa, deve-se manter secreta.

Para a doutrina francesa, de acordo com a jurisprudência, o segredo industrial é todo meio de fabricação que oferece um interesse prático ou comercial e que posto em uso em uma indústria se mantém oculto aos competidores.

Outra maneira a que podemos nos referir é dizer que os segredos industriais são os segredos de fabrico. Podemos afirmar que é referente ao segundo setor da economia, e isto se refere aos dados sigilosos que fazem parte dos processos industriais, ou seja, quando este é aplicável à produção na escala industrial.

Pode vir a ser um componente que seja de extrema importância relativo ao Know-how. Assim, também poderíamos falar que pode se tratar de uma tecnologia que pode ser patenteável ou não, sendo que dela fazem parte: as práticas industriais inovadoras, as técnicas e as fórmulas.

Um outro ponto de vista deste mesmo autor diz que o segredo industrial pode ser confundido com o know-how, como é por vezes denominado. Para este Gomez SEGADE, o segredo de negócio e o know-how podem ser sinônimos<sup>38</sup>.

Vamos ver, em seguida, quando falarmos da correlação dos segredos de negócio com os outros bens de propriedade industrial e as suas diferenças, logo em nossa interpretação, estes

---

<sup>37</sup> FEKETE; Elisabeth Kasznar, <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/248/edicao-1/secreto-de-empresa>

<sup>37</sup> GONÇALVES, ob.cit.,p.3771

<sup>38</sup> SEGADE, Jose Antonio Gomez. En torno al concepto de know-how. In Estudios Juridicos en Homenaje a Joaquim GarriguesII. Madrid: Editorial Tecnos, p. 412. 1971.

institutos tem uma grande semelhança e por muitas vezes estão interligados. Porém são distintos, embora haja uma grande quantidade de particularidades e algumas vezes um instituto constitui característica fundamental do outro, de modo a tornar o potencial econômico consideravelmente mais elevado.

### **5.3.1 Que informações caracterizam um segredo industrial**

Para que se caracterizem informações de segredo industrial, estas, tem que ser informações que estejam ligadas a atividade industrial, desde que obedeçam aos critérios já estabelecidos anteriormente. Como por exemplo, serem informações secretas e continuar secretas.

Podem ser informações de cunho tecnológico, ou ainda, práticas de indústria que sejam inovadoras<sup>39</sup>, como por exemplo, técnicas que nunca tenham sido aplicadas, ou algum diferente método de produção. Pode ser também na área de pesquisa, desenvolvimento de diferentes produtos, e ainda, ser práticas relativas a desenhos de novos mecanismos, conceitos ou fórmulas de aplicação industrial.

Como se vê, o segredo industrial diz respeito as informações sobre a produção, passando por todo o processo, desde a sua criação, até que a invenção esteja pronta. Pode chegar a ter que manter o segredo até que a invenção esteja em utilização, como, por exemplo no caso de uma máquina, em que seja necessário um especialista para sua utilização.

E como tal, não se pode deixar de mencionar e definir que estes segredos continuam a ter que ser do conhecimento de um grupo muito limitado de pessoas, e desta forma deverá ser mantido. Para isto, terá que haver a manifesta vontade de assim continuar. Deverá também ter algo de inovador. Este segredo tem que trazer algum diferencial para os concorrentes, além de, como já dito antes, ter manifesto valor comercial.

---

<sup>39</sup> Convém afirmar que o conceito de “novo”, significa dizer que a novidade exigida não se confunde com o novo, requerido para patente, esta exigência refere-se ao sigilo das informações e não, a qualquer característica física. Se os dados forem de fato sigilosos, então serão suficientemente novos, já que este sigilo exige um mínimo de novidade. Por isso o segredo industrial pode ser patenteado ou não, sendo a sua importância reconhecida justamente por ser a única forma de proteção de criações não patenteáveis. FEKETE, Elisabeth Edith G. Ksnar, o regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro, Edit. Forense, p.69 a 71

Traz, com isso, o interesse na manutenção deste segredo, pois caso venha a ser descoberto, irá trazer prejuízo ao industrial, pelo fato de que acaba a vantagem competitiva.

Há que deixar claro também que o segredo industrial é patenteável, quando se trata de invenção. Se o seu inventor, porém, optou por deixá-la em segredo, a situação é outra, ou seja, a opção foi do não patenteamento, pois quando um objeto é patenteado, traz consigo no processo de patenteamento as suas características tornando-as públicas, pois ali consta um resumo do seu conteúdo, excluindo estes dos segredos industriais.

#### **5.4 O que é um segredo Comercial**

Começaremos este tópico com uma distinção, pois esta diretiva traz em seu escopo a designação de segredo comercial, porém segundo nosso ver, é um termo abrangente, o que faz esta diferenciação que veremos a seguir.

Segundo o autor, DÁRIO MOURA VICENTE<sup>40</sup>, em seu artigo, como parte do conceito de segredo comercial *stricto sensu* aparecem “métodos de gestão, comercialização e de trabalho utilizados pelas empresas”. E neste caso, para o autor, o conceito de segredo comercial, compreende: “invenções (v.g. fórmulas para o fabrico de produtos, máquinas, processos), compilações de dados (incluindo lista de clientes e de fornecedores), simples ideias (estratégias empresariais, métodos de publicitação, venda e distribuição, etc.) e meras informações (por exemplo, relativas a atividades de investigação e desenvolvimento) ”.

Por outro lado, pode também o segredo comercial ser entendido como um conjunto de informações que, de uma maneira geral não estariam acessíveis ao público, porém são essenciais à comercialização ou fabricação de produtos, para determinada prestação de serviço a uma organização financeira ou administrativa da empresa, e traga vantagem competitiva no mercado para quem quer que seja que possua esta informação e, por isso, tem que evitar a divulgação.

---

<sup>40</sup> VICENTE, DÁRIO MOURA, Segredo Comercial e Acesso à Informação Administrativa, in Estudos em homenagem ao Prof. Sérvulo Correia, Coimbra, 2010, Vol. 3, p. 295

Ao se ampliar este conceito, segredos comerciais seriam ainda, “às informações havidas por confidenciais pelos agentes económico”<sup>41</sup>. E mais, o segredo comercial como um bem incorpóreo, sendo este um conhecimento que pode ser exteriorizável, porém não é coisa determinada, no sentido jurídico, logo não poderia incidir direito real ou exclusivo, pois estes, gozam de característica imaterial, intangível e intelectual.

Estas características, no entanto, não se tornam impeditivas de que sejam materializados e colocados a termo. Como, por exemplo, os manuais de instrução, os arquivos digitais, as listas de clientes, os programas, as finanças estratégias enfim, sem que com isto, se perca o seu caráter de bem incorpóreo.

Podemos caracterizar os segredos comerciais como conhecimentos que se tem na atividade comercial, que não sejam patenteados ou ainda passíveis de qualquer registro. Para que se mantenham em segredo, não podem ser divulgados e têm que ter valor econômico sendo do interesse dos concorrentes do mesmo ramo de atividade. A sua manutenção é importante para impedir que as informações confidenciais não sejam usadas para violar as regras de livre concorrência.

O âmbito dos segredos comerciais, é virtualmente ilimitado, podendo se estender para diversas categorias, que já citamos acima, e que nos fazem perceber, entretanto, que o valor comercial engloba não só o valor real, quanto o valor potencial. Dito isto, podemos concluir que também é possível alargar a proteção deste segredo, aos trabalhos experimentais que não foram comercializados. Como por exemplo, produtos ou estratégias de marketing, desde que não tenham sido comercializadas. Por vezes, podemos dizer que, como critério final o que vai importar é o valor da informação, e não seu uso real.

#### **5.4.1 Que informações caracterizam um segredo comercial**

Como foi visto o segredo comercial constitui-se basicamente daquelas informações confidenciais da empresa, que preveem vantagem comercial. Normalmente, estas informações

---

<sup>41</sup> GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, Manual de Direito Industrial, 6.<sup>a</sup> ed. Rev. e Aum., Almedina, Coimbra, 2015, p. 389

são definidas em termos gerais, podendo incluir os perfis de consumidores, as listas de clientes e fornecedores, estratégias de venda e publicidade.

Vamos ver que também fazem parte destas informações, por exemplo, as técnicas de fabrico, informações de estratégia comercial, pode-se citar entre tantas também, a captação de clientes, patentes ou seja; informações estas que se cair em mãos de concorrentes, poderiam afetar a referida empresa.

E possível, ainda, relacionar o segredo comercial, por exemplo, com formas de desconto, ou ainda concessões, listas de preços, catálogos, a gestão do escritório, o método de contabilidade usado etc. Pode-se pensar também que poderia ser a forma de fidelização de clientes, que, no entanto, remetem a organizar o trabalho, podendo trazer um ganho de tempo, e com isto, mais dinheiro.

Quer dizer, que todas estas informações que caracterizam o segredo comercial, e existem muito mais, faz com que não sejam afirmações fechadas. Tem de se verificar a situação, pois somente se torna necessário avaliar, se a informação, técnica ou método, estiverem relacionados com a comercialização. Deve preencher os requisitos necessários, como ter valor comercial e ser secreta. Entretanto, temos que saber que isto não se refere à comercialização em si mesma, fala-se sobre o que envolve a comercialização.

## **CAPÍTULO VI - A DIRETIVA E SUAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO SISTEMA JURIDICO PORTUGUÊS**

A diretiva em estudo veio com a função de reforçar e salvaguardar, não só à nível nacional como de toda a comunidade europeia, as informações confidenciais ou aquelas não divulgadas, o que acaba por incluir o know-how. Traz em sua gênese a manifesta intenção de defender os segredos de negócio, uniformizar e impor um maior rigor, dentro do território europeu.

Ainda que essencialmente possamos observar o jogo de trocas neste mundo laboral, vemos que a proteção destes ativos intangíveis acaba por desempenhar um importantíssimo papel no incentivo ao desenvolvimento da tecnologia. Mas não só, vemos também a facilidade, a rapidez e a fluência das informações nos meios digitais, o que em muito facilita e acelera esta dispersão de dados e informações.

Interessante observarmos que não só em Portugal como na UE, cerca de 70 por cento do PIB europeu passa pelo setor de serviço, e não na fabricação de produtos, o que nos mostra que o seu ativo intangível representa quase 80 por cento do valor de mercado para as empresas.

Publicada em 15 de junho de 2016, e dando como prazo a data de 9 de junho de 2018, para que os estados-membros a transpusessem para as suas legislações internas, segundo a cartilha do art.118º do Tratado de Funcionamento da União Europeia,<sup>42</sup> e chegassem a um consenso para uma proteção das informações confidenciais.

Esta diretiva vem trazendo, ou melhor, sugerindo, que se tenha uma melhor proteção para os segredos de negócio, além do que tenta fazer com que haja uma legislação específica e única sobre o tema, pois segredo de negócio é um tema, inclusive fora de Portugal, que não tem uma legislação específica, há em diversos ramos do Direito, enunciados legislativos, sobre tal assunto, podendo citar no ramos da concorrência desleal, em contratos, em direito comercial,

---

42

[http://www.concorrenca.pt/vPT/A\\_AdC/legislacao/Documents/Europeia/Tratado\\_Funcionamento\\_U\\_E.pdf](http://www.concorrenca.pt/vPT/A_AdC/legislacao/Documents/Europeia/Tratado_Funcionamento_U_E.pdf) em 07 de março de 2019

em direito penal, entre outros, que acabam combinando o direito público e o privado, em diversas leis esparsas<sup>43</sup>

O estudo da diretiva, compreende análise e o entendimento de quatro capítulos, que são eles:

- I- Objeto e Âmbito de Aplicação
- II- Os Atos Ilícitos
- III- Medidas Procedimentos e Recursos
- IV- Sanções, Comunicação de Informações e Disposições Finais.

O primeiro capítulo, vem trazendo noções essenciais sobre o tema deste trabalho, e suas derivações como os “segredos de comercio”, “o titular do segredo” e “o infrator”, e também a “mercadoria em infração”.

O segundo capítulo, determina o que se constitui infração, ou melhor, em quais condições é que, a aquisição, utilização e divulgação dos segredos de negócio podem vir a ser, legal ou ilegal.

O terceiro capítulo, trata das medidas, dos procedimentos e dos recursos, que o titular do segredo de negócio terá ao seu dispor para efetivamente se defender. Podemos entender também, neste caso, os meios de tutela disponíveis para o infrator.

Por fim, no quarto capítulo são observadas as normas relativas à validação e transposição da diretiva objeto deste estudo, as sanções, a comunicação de informação e as disposições finais.

Conforme art. 1. da diretiva, este estabelece as regras relativas à proteção contra a aquisição, a utilização e a divulgação ilegal do segredo comercial. O que se trata de uma proteção mínima pois os estados-membros poderão prever uma proteção maior.

---

<sup>43</sup> ROBERT BONE, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», California Law Review, (1998), p.245, este autor, como os demais, que estudam segredos de negócio, dizem que este tema, não tem, até então uma legislação específica, somando legislações dos vários ramos do direito.



O certo, no entanto, é que a tecnologia e a sociedade de informação deixam fácil o acesso, a utilização e a divulgação de qualquer assunto, ainda mais, quando se trata de novidade. A tecnologia traz um benefício enorme e muita facilidade. Mas estabelece uma série de desafios que remetem diretamente aos problemas de fragilidade dos segredos de negócio.

Depois que um conteúdo é disponibilizado em rede, acontece a sua viralização, tornando quase impossível uma reversão. Ao trazer na sua essência os conceitos e limites quanto aos segredos de negócio. A diretiva chega com o intuito de proteger a informação confidencial, que é valiosa para a empresa. E para que possamos proteger esta informação confidencial, é necessário que haja a implementação de medidas preventivas e uma grande proteção jurídica.

A diretiva também procura padronizar e fornecer aos estados membros, uma legislação uniforme na proteção aos segredos de negócio, com conceitos que acabam por facilitar o entendimento aos julgadores, em sede jurídica da união europeia.

Com todo este histórico, a diretiva procurou trazer uma harmonização conceitual, o que não carece de comentário, pois esta foi sempre a intenção a necessidade que tinha a UE de uma só legislação acerca do tema, ainda que muitos dos requisitos que vieram expressos no acordo TRIPS, e podemos ver no art. 39º, seguem em pleno vigor até hoje.

### **6.1 Novidades da diretiva, o que muda em Portugal**

Com o advento da Diretiva, podemos ver as mudanças em relação à apreensão ou a entrega das mercadorias suspeitas de infração, podendo haver condenação. E mais, começamos a ver decisões com medidas corretivas. Como, por exemplo, a destruição ou mesmo a entrega ao titular dos suportes onde se incluía ou que exista o segredo de negócio.

Passou-se a considerar o lucro cessante no cálculo da indenização, e isto é mais do que justo, pois, para o titular que teve o produto do seu trabalho violado, este deverá ter o direito lucro cessante devido ao fato do trabalho por conta da investigação e o tempo gasto, além da oportunidade de venda no mercado, que se perde com a revelação deste segredo.

Assim como também no cálculo da investigação se consideram os lucros indevidos que foram auferidos pelo infrator e, conseqüentemente, os danos morais sofridos, embora em

alternativa vai poder ser determinado um valor fixo tendo por base as remunerações ou mesmo os pagamentos, no caso se houvesse autorização para sua utilização este segredo.

A tutela do segredo de negócio era autorizada em sede de concorrência desleal, com o advento desta diretiva, já não é mais necessário a qualidade de concorrente ao agente do ilícito, pune-se ainda o agente, mesmo que não seja em sede de concorrência desleal.

O que muda com a diretiva em questão de tutela? Podemos enumerar os seguintes pontos:

- a. A extensão da proibição de utilização do segredo comercial na produção, oferta e colocação no mercado de determinada mercadoria em infração, e ainda a sua importação, exportação e armazenamento para aqueles fins;
- b. Temos na legislação uma consciência da importância da preservação do segredo comercial nos processos judiciais pela proibição, e isso vem em seu art. 9.º

*“Preservação da confidencialidade dos segredos comerciais no decurso de processos judiciais”*

1. *Os Estados-Membros asseguram que as partes, os seus advogados ou outros representantes, os funcionários judiciais, as testemunhas, os peritos e qualquer outra pessoa que participe num processo judicial relacionado com a aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial, ou que tenha acesso aos documentos que fazem parte desse processo judicial, não sejam autorizados a utilizar ou a divulgar qualquer segredo comercial ou alegado segredo comercial que as autoridades judiciais competentes tenham identificado, em resposta a um pedido devidamente fundamentado de uma parte interessada, como confidencial e do qual tenham tomado conhecimento em resultado dessa participação ou desse acesso.*
2. *Os Estados-Membros asseguram ainda que as autoridades judiciais competentes possam tomar, mediante pedido devidamente fundamentado de uma parte, medidas específicas necessárias para preservar a confidencialidade de um segredo comercial ou de um alegado segredo comercial utilizado ou mencionado no decurso do processo judicial relacionado com a*

*aquisição, utilização ou divulgação ilegais de um segredo comercial. Os Estados-Membros podem também permitir que as autoridades judiciais competentes tomem tais medidas por sua própria iniciativa*

*3. Publicação por extrato das decisões judiciais acerca dos processos que envolvem segredos de negócio.*

Nessa sequência seguem as diferenças pós diretiva, quanto as tutelas conferidas;

a- Quanto a tutela Conservatória: a partir de então passou-se a ser possível o requerimento de providências cautelares;

b- Começa a ser mais utilizado o princípio da proporcionalidade, quanto aos limites de tutela das exceções ou defesas;

c- Em se tratando de tutela Compensatória, há a imposição de indenização na base da responsabilidade pelo fato ilícito, e também quanto ao enriquecimento sem causa, conforme art.º 483 e 473 respectivamente.

d- Passa então, em havendo dolo, a aplicação de coimas conforme art.º 331 CPI, isto como tutela sancionatória, e por fim;

e- A tutela conferida, não comporta a aplicação de medidas previstas para a tutela dos direitos de propriedade industrial, como as medidas previstas nos art.º 338 c, e d do CPI.

Efetivamente então, podemos falar que, com a diretiva, as empresas, os inventores, ois investigadores e os criadores serão colocados em pé de igualdade em todo o mercado interno e a UE disporá de um quadro jurídico comum, claro e equilibrado, que desencorajará a concorrência desleal e facilitará a inovação colaborativa, e com isto tornar a UE em uma região economicamente mais forte e mais competitiva.

## **6.2 A importância dos segredos de negócio nas startups e na formação de novas empresas.**

As empresas estão constantemente evoluindo na criação de novas fórmulas, tecnologias e processos. Acontece que para ajudar no crescimento e na eficiência destas, começam a ser

usados novos e diferentes meios para a sua proteção. Tanto lícitos quanto comerciais, para não só proteger, como também, manter estas descobertas longe da concorrência e do campo adversário.

Sabemos que a inovação é a mola propulsora que dá condições de competitividade e de desenvolvimento a estas empresas. Assim, temos, a cada momento, que criar mecanismos de proteção. Como, por exemplo, os acordos de confidencialidade, inclusão de cláusulas de não concorrência e acordos de não divulgação, nos contratos de funcionários, parceiros e colaboradores.

Vale ressaltar a importância dos segredos de negócio como fomentador da criatividade em território inovador. Principalmente com a rapidez e o crescimento da tecnologia, o segredo é extremamente importante na concepção das pequenas e médias empresas, e nas startups, uma vez que temos a inventabilidade que se torna cumulativa, o que tende a trazer um aspecto fundamental para o sucesso destas empresas.

Torna-se imperiosa a necessidade de defesa para a proteção destas empresas menores, em comparação com as grandes empresas, pois o crescente valor do segredo de negócio para os setores comerciais e tecnológicos, aumentaram em muito as possibilidades de atos ilegais.

O que vemos no momento atual é o aumento crescente do número destas novas organizações, as Startups, de todos os tipos, para estas empresas, os segredos de negócio são essenciais, são vias para que possam operar. E o que esperamos disto? Qual o impacto dos segredos para estas organizações? é o que iremos ver a seguir.

Quando se olha para estas novas empresas, pode-se observar a importância da proteção da criatividade, das ideias que têm que ser protegidas pela propriedade intelectual, para que possam ganhar valor e competitividade. Fala-se, neste caso, de empresas que vão desde a indústria médica como também as de compartilhamento de viagens de carro, e outros setores.

Empresas como Taxify, Uber, Transferwise, que nasceram como startups, e são relativamente novas, vieram revolucionar os setores de transporte e financeiros. Além disso, o que tem acontecido é que até a mídia tem trazido uma mudança significativa na publicidade a favor das startups, pois, além de um alcance imensamente maior, a velocidade com que isto acontece é imensurável.

E por causa destes dois fatores, com a mídia a trabalhar ao lado das startups a tendência é que o foco nos ativos intangíveis das empresas caia, tendendo para que a economia da informação prospere. Neste contexto, entram os segredos de negócio.

O que estamos vendo é que a tendência de mercado é cada vez mais aderir aos segredos de negócio, pois estas informações, quando mantidas, aumentam de importância na medida em que continua a crescer o desenvolvimento de tecnologia nos diversos segmentos.

Por isso, é possível afirmar que os segredos de negócio se tornam cada vez mais propícios à proteção de novas ideias, ao olhar deste modo, vemos que os investidores, tem procurado usar diferentes métodos de proteção, que podem, por exemplo, ser a assinatura de acordos de não divulgação, entre os trabalhadores.

O que se tem visto é que, ao longo destes últimos anos, e com o crescente uso dos segredos de negócio, os legisladores tem trabalhado com o intuito de tornar os segredos objeto de proteção no âmbito nacional e internacional. Pode-se ver também, o interesse na proteção transnacional. A legislação tanto criminal quanto civil continua a ser implementadas, para que se tenha uma segurança precisa acerca dos segredos de negócio.

Embora, quando pensamos em patentes e na segurança que esta traz, ainda assim, vê-se que grandes empresas como por exemplo a Coca Cola, continuam a apostar no segredo de negócio, ainda que este não ofereça a mesma segurança e benefícios que as patentes. Porém, o não patenteamento, garantiu a exclusividade por muito mais tempo, e a sua fórmula longe dos concorrentes por todos estes anos. Enquanto que, o patenteamento inevitavelmente o levaria à revelação, o que traria enorme prejuízo a empresa. Fazendo com que, perdesse a sua vantagem competitiva.

Como tudo nos negócios, tem-se também desvantagens, e claro o roubo deste segredo acarretaria um problema para a empresa, pois primeiro, teriam que ter algumas provas, como por exemplo, as medidas que foram tomadas para que não fosse visto por outros. Providências para garantir que continuasse em segredo, como acordos de não divulgação, providências administrativas, e confidências em relação a documentos. Neste caso, embora sejam muito importantes estes atos, auxiliam as empresas no sentido de utilização de mecanismos secretos

e esforços razoáveis para que os segredos de negócio sejam funcionais, e isto acaba por construir uma vantagem competitiva e torna a atividade lucrativa.

Outra importante questão, aliás uma das principais é a financeira, como sabemos um grande número de Startups começam com valores mínimos. O dono da Taxify, por exemplo, diz que começou o seu negócio com uma importância a cerca de 5000 euros. Deste modo, é possível entender a preferência destas novas empresas, pois, o processo de patenteamento, além de ser muito caro, é muito longo. Se estas empresas gastassem o seu parco recurso com este registro, não teriam capital para o lançamento de seus produtos. Em oposição a isto, os custos do sigilo comercial, ou seja, do segredo, são significativamente menores em relação às patentes. Deste modo, acabam por economizar, e assim podem gastar com o aperfeiçoamento dos produtos.

Foi visto acima que, como meio de proteção aos segredos, a legislação fala em medidas razoáveis de proteção. O problema é que não se tem definido o que seria, ou melhor, quais seriam as medidas razoáveis de proteção. Pode-se citar as cláusulas de confidencialidade e não concorrência, acessibilidade limitada de informações, instalação de câmeras de segurança.

Sabe-se, entretanto, que, para as pequenas empresas, ou Startups, acabam por estar em um padrão inferior ao que seria razoável como medida de proteção. Este formato de empresa pode, sim, usar fracas medidas, porém, ao mesmo tempo em que forem crescendo, torna-se necessário que aumentem esta proteção.

Pode-se dizer, enfim, que o segredo de negócio tem sido uma importante forma de proteção para as novas empresas de tecnologia, porque, além delas economizarem tempo e dinheiro, os segredos de negócio também têm ajudado a coloca-las em boa posição, ao aumentarem o seu valor comercial.

## **CAPÍTULO VII - NECESSIDADE E ESTADO ATUAL DE PROTEÇÃO DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO**

*A informação é livre. É um princípio fundamental. Desde que a adquirir licitamente, posso utilizá-la como desejar. Mas também esta zona de liberdade é alvo das maiores cobiças. De vários modos, procura-se obter a propriedade da informação. (ASCENSÃO, 2010)<sup>44</sup>*

E, por isso, a necessidade de proteção legal dos direitos de Propriedade Intelectual, como dito anteriormente, é regida pela legislação nacional. Parte desta legislação doméstica vem de acordos e leis transnacionais. A proteção aos segredos de negócio, porém, vem no acordo TRIPS, em seu artigo 39, esta proteção, que é discutida na parte III, em seus artigos, estipula que pode haver ação civil, no caso de violação dos segredos de negócio, na medida em que se opuser a práticas comerciais honestas.

Fez-se necessário usar como argumento a importância de se conferir uma maior rigidez na proteção dos segredos. Vimos que, desde a exposição de motivos desta proposta os quais acabaram por originar a nossa Diretiva, fazendo com que isto causasse um crescimento e impulsionasse as inovações e o desenvolvimento de tecnologias, que foram necessárias para o crescimento da economia de muitos países da UE, que vinham passando por recessão, nos últimos anos. Esta diretiva e sua transposição para as leis nacionais acabaram por desestimular as práticas desleais, e podemos citar como exemplo, a espionagem industrial.

Vale ressaltar que os sistemas jurídicos internos dos Estados-membros, variam em grande parte de país para país, por esta razão, a força da proteção e dos direitos dos segredos de negócio também variam de jurisdição para jurisdição, e, isto é enfim o que realmente acontece ainda hoje, quando tantos Estados-membros, não tem uma única legislação, e mesmo agora com a diretiva, a transposição é independente.

O que se observa é que o avanço tecnológico e a facilidade com que hoje se armazenam as informações fizeram com que fosse mais fácil a portabilidade, pois as informações podem ser

---

<sup>44</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade da informação. Rio de Janeiro: Forense, 2002

armazenadas em flash drives, hardware da empresa, ou ainda na nuvem, e a probabilidade de os funcionários terem acesso a estas informações se tornou maior.

Com base na expansão de negócios, contratação de pessoal e, principalmente, de olho na inovação tecnológica, as informações mais privadas das empresas que se qualificam como segredos de negócio acabaram por ser mais fáceis de serem descobertas ou de estarem expostas ao público, ou serem roubadas.

Este tipo de problema se faz na medida em que os segredos comerciais, ao serem expostos, causam uma complicação a nível de legislação e, se vazado, qualquer um pode usar a informação, por conta de não haver um direito real de propriedade.

A proteção do segredo de negócio é muito fraca, o que permite que os concorrentes roubem as vantagens competitivas uns dos outros e acabem por se safar das punições, embora sejam direitos de propriedade intelectual. Se for comparar com os outros ramos da propriedade intelectual, conclui-se que os segredos de negócio eram os menos protegidos, devido a fragilidade e sua legislação esparsa.

Sabe-se que o ativo intangível de uma empresa pode ser o bem mais valioso que ela tem, e que determinados tipos de informação possuem valor económico não especificamente por ser genial, mas possuírem este valor justamente por serem secretas.

Ou mesmo porque pouquíssimas pessoas a conhecem. Desta maneira, quando aplicamos este segredo ao mundo empresarial, isto faz com que tenham benefícios além de agregar valores para esta companhia. Importa dizer que o segredo de negócio tem carácter possessório<sup>45</sup>, pois este bem material é passível de ser desfrutado exclusivamente por quem o conhece.

Neste sentido, o Professor Dário Moura Vicente, diz que como a informação é um bem incorpóreo. Por isso não há o que se falar em existência física, Neste caso, não tem porquê considerá-lo objeto de direitos privativos de propriedade. E se não podem ser objeto de patenteamento, se esta informação estiver com um valor científico agregado, neste caso, ter-se-

---

<sup>45</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, Segredo de Empresa, Trade-Secret Know-How e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas. In Revista Forense, vol. I. Rio de Janeiro; Forense pag. 27, 1989



á interesse público a ser envolvido. Assim, será passível de direitos de propriedade industrial, que, por conseguinte, limita ainda mais a possibilidade de apropriação individual da informação científica.<sup>46</sup>

### **7.1 Requisitos e elementos para obtenção de proteção legal**

Por se tratar da Diretiva, as informações protegidas por segredo de negócio são todas as que cumpram, conjuntamente, os requisitos abaixo, pois um dos seus objetivos é garantir a existência de meios padronizados e estáveis de proteção civil na UE.<sup>47</sup>

Têm que ser secretas, em geral ou ainda na configuração global, ter ligação exata dos seus elementos constitutivos, não podem ser conhecidas pelas pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão. Por fim, não podem ser facilmente acessíveis a essas pessoas.

Ainda como requisitos, as informações têm que ter valor comercial justo pelo fato de serem secretas. Além destas características, as informações devem ser objeto de diligências razoáveis, de acordo com às circunstâncias, para serem mantidas pela pessoa que exerce legalmente o seu controle, ou seja, o titular do segredo, que exerce o dever de as manter secretas.

Preservar o segredo de negócio em segurança é uma arma de gestão para que se mantenha a competitividade empresarial e um estímulo a inovação na investigação. Não só em relação aos conhecimentos tecnológicos quanto aos dados comerciais que podem ser de várias espécies como nos estudos de estratégia de mercado, informações de clientes etc.

Ao se olhar para o contexto do segredo de negócio, pode se notar que o texto do TRIPS traz uma expressão mais ampla, assim dizendo, “informação confidencial”, o que admite que seja protegida a mesma de qualquer natureza, desde que obedeça integralmente a esses critérios.

---

<sup>46</sup> VICENTE, Dario MoURA, Artigo A informação como Objeto de Direitos, In direito da Sociedade da Informação. Revista de Direito Intelectual, nº 01, p. 115-119, 2014

<sup>47</sup> Akenbrandt, B., Vormann, T., Hertlin, R. Comparing U.S. and UE Trade Secrets Laws. Washington/Brussels: Trans-Atlantic Business Council, 2016, Available: [www.transatlanticbusiness.org](http://www.transatlanticbusiness.org), p 3.

Há, porém, uma outra identificação feita por João Marcos Silveira, que acrescenta mais dois elementos, ou seja, mais dois requisitos para a proteção ao segredo de negócio:

- a. Seu conteúdo ou objeto, consiste em informações relacionadas com o desempenho de atividades empresariais, industriais, comerciais ou de prestação de serviços;*
- b. Sua utilidade, devendo tratar-se de uma informação passível de aplicação na atividade empresarial*
- c. Seu valor econômico, devendo o segredo de negócio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor;*
- d. Seu caráter sigiloso ou restrito, já tendo sido visto que não há necessidade de que se trate de um sigilo absoluto*
- e. Sua sujeição a medidas protetivas com vistas a preservar sua confidencialidade.*<sup>48</sup>

Além destes requisitos, pode-se citar como forma de proteção todos os instrumentos contratuais disponíveis e que são aceitos pelo Poder Judiciário como forma de precaução. Exemplos disso são os termos de confidencialidade, códigos de ética e conduta de determinada empresa, a política de uso de redes sociais, o cuidado quanto a proteção e uso das informações, o uso dos computadores, aviso em correspondências eletrônicas, e carimbo em documentos. E toda e qualquer forma de salvaguardar determinado segredo e mantê-lo confidencial.

Não é só importante quanto essencial ao se falar em segredo de negócio, tratar dos contratos de trabalho e de prestação de serviço, que devem conter cláusulas que definam de maneira exemplificativa as informações e documentos que são considerados sigilosos e confidenciais para empresa. Os tópicos a serem incluídos, devem fazer alusão aos deveres de confidencialidade dos empregados, tanto na admissão quanto na demissão, o que terá capítulo próprio, neste trabalho.

---

<sup>48</sup> SILVEIRA, João Marcos, a Proteção Jurídica dos segredos industriais e de negócio, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, V. 40, n. 121, pág. 52

Além destas ainda se pode estabelecer possíveis medidas que devem ser aplicadas para proteger os segredos de negócio e o risco de ser desviado. Mesmo que estas práticas comerciais tenham previsto determinados acordos de confidencialidade ou de não revelação.

Além destes acordos de não concorrência nos contratos de trabalho, é preciso ter atenção e muito cuidado para diminuir o risco, de que as mais importantes informações não fujam ao controle, ou seja, para que não ocorram vazamentos de dados valiosos do negócio, por isso é essencial que se tomem as devidas precauções.

O que se vê é que os ataques aos segredos são constantes e a perda destes tem um impacto negativo na promoção da inovação e da competitividade nas empresas, pois estas investem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Por isso, os segredos de negócio significam um ativo muito valioso para as empresas, o que se faz mister a sua proteção.

Existe a certeza de que, ao introduzir uma estratégia de segurança e manuseio dos segredos de negócio estar-se-á assegurando que o valor da empresa continue a crescer, pois é uma parte essencial a proteção dos segredos de negócio para que sejam evitadas grandes perdas e mitigação dos riscos.

Observa-se que, ao contrário das patentes, os segredos de negócio não têm a obrigatoriedade de ser novo, e mais, não precisam de registro, ao contrário das marcas e patentes. Por isso, os segredos comerciais não têm limite de tempo como as patentes, e não tem custos como as patentes. Assim são, muito mais atrativos para as pequenas e médias empresas.

Para que isto aconteça e permaneça nesta situação, isto é, para que se tenha uma informação classificada como um segredo de negócio, é necessário que a informação tenha que ter todos os requisitos dos segredos, para que tenha a devida proteção. Isto obriga que as empresas, revejam as medidas apropriadas e necessárias, a fim de que mantenham estas informações em segredo, qualificando-se para que tenham proteção.

Existem várias ferramentas possíveis para que se consiga manter os segredos protegidos nestas empresas. Tratam-se de procedimentos especiais, que incluem medidas contratuais, tecnológicas, acordos de não divulgação, monitoramento de atividades de funcionários, marcação em documentos, cláusulas de não divulgação e não concorrência integradas em qualquer acordo ou memorando de entendimento, treinamento de funcionários, etc. Hoje, faz-

se mais do que necessário o controle de redes sociais, dados, e rede de computadores, como um todo, e os riscos de sua utilização na empresa.

Para que seja possível entrar com ação de apropriação ou roubo de segredos de negócio, é preciso provar que medidas protetoras foram tomadas, o que faz com que o uso destas ferramentas seja de extrema importância. Somam-se a isso os acordos de confidencialidade, em que são incluídas cláusulas de não divulgação, não só com funcionários, como, e principalmente com parceiros comerciais, o que ajuda bastante a diminuir o risco de divulgação destas informações confidenciais.

As cláusulas e os acordos de não concorrência são extremamente necessárias quando falamos em relacionamento com funcionários, e também com parceiros de negócios, quando estes querem adquirir know-how, e por isso tem que acessar documentos que são confidenciais da empresa, estas regras de não concorrência podem ser incluídas tanto nos contratos de trabalho, como nos contratos de parceria, ou ainda fazer um contrato específico entre as partes.

Tem-se algumas outras formas de proteger o patrimônio da empresa em se tratando de segredo de negócio. Pode-se tomar algumas posições em relação à documentação da empresa, como, por exemplo, a marcação de documentos com carimbo de confidencial, a restrição de acesso a determinadas áreas da empresa, treinamento de funcionários, e estas, podem ser ações de grande importância se forem juntadas com às medidas contratuais.

Neste caso, a proteção aos segredos de negócio passa por vários setores na empresa. Porém o treinamento dos funcionários, é uma parte que precisa ser feita, uma vez que cada empregado deve ser comunicado sobre a política da empresa, a quais documentos podem ter acesso etc.

Os funcionários devem ser informados sobre o tratamento a ser dado a informação confidencial, e não só isso. O comportamento deste funcionário não só na empresa como, fora dela, através de sua correspondência digital. Tem-se que ter controle também quando acessa o e-mail da empresa a partir de outros lugares, ou seja, quando está fora da empresa e esteja utilizando uma rede pública de internet, por exemplo.

Há também outros tipos de medida de proteção técnicas, de segredos corretamente identificados, como, por exemplo: o i-depot que é um serviço oferecido pelo Gabinete Benelux para Propriedade Intelectual. Trata-se de um sistema para gravar documentos (também online)

e pode constituir uma presunção importante de que você é o proprietário dos direitos autorais de uma obra ou que você criou uma certa ideia.

No entanto, o i-depot não é o mesmo que solicitar uma patente para sua ideia e não cria nenhum direito, de modo que ainda é necessário determinar se a implementação ou expressão de sua ideia pode se beneficiar da proteção sob os direitos de propriedade intelectual.

Há também diferentes alternativas para obter uma evidência objetiva, como por meio de um notário ou através do serviço de registro que é feito pelo, (Serviço de Registro e Domínios no Ministério das Finanças). Certas associações de direitos autorais também fornecem serviço semelhante. A vantagem do i-depot é que este um registro on-line é possível de ser feito a um custo relativamente baixo.

## **7.2 Do caráter sigiloso**

Faz alguma confusão pensar em sigilo, já que acaba por ser uma contradição, nesta era globalizada quando a divulgação de informações se torna cada vez mais democrática e informalizada, além, de muitas vezes irresponsável. Isso ao pensarmos em internet e no que ela representa na rápida viralização de informações.

Sabemos que os dados das indústrias e comércio representam cada vez mais valores estratégicos para os que o detêm, e isto é essencial para estimular a competitividade. Em muitos casos, porém, é força essencial para a sobrevivência dos negócios e, principalmente, para a inovação nas pequenas e médias empresas.

Posto isto e diante desta realidade, para que tenhamos uma boa proteção para os conhecimentos e informações confidenciais, tanto industriais quanto comerciais, é necessário que seja em forma de sigilo, este então vai ser conferido pelos meios legislativos e judiciais, e isto passa a ser fator para que aumente o número de investimentos dos vários setores empresariais, que destinam grandes somas de dinheiro em pesquisas e desenvolvimento.

Como já visto anteriormente, um dos requisitos para que seja considerado um segredo de negócio é o seu caráter sigiloso, e este tem que ser não só muito bem guardado pelos seus titulares, com ferramentas próprias, até porque em caso de violação, as normas jurídicas só vão

poder ser acionadas à medida que este segredo é violado, e que seja provado que se fez o necessário para a manutenção do seu sigilo.

Por isso, cada vez que pensarmos em uma informação como sendo um segredo de negócio, teremos que verificar, no caso concreto, se esta informação é sigilosa e assim deve permanecer. Ou seja, temos que verificar se estes dados não pertencem ao âmbito do conhecimento e uso comum, ou se a informação confidencial é fruto de esforço, e mais, se foram feitas despesas e pesquisas pelo seu titular, para o seu desenvolvimento.

Quanto ao requisito do sigilo, pode-se observar determinadas questões que podem ser associadas às definições apresentadas, e estas questões serão de extrema importância para posterior entendimento.

A informação tem que ser “secreta” o que poderíamos traduzir em reservada, oculta, e não suficiente, o mais importante é que esta informação não pode ser conhecida por terceiros, se observada a lei, esta é, para as informações que não sejam conhecidas ou facilmente acessíveis.

O que podemos ver é que sigilo não se refere a que está somente em poder do seu titular. Mais que isso, a informação que é conhecida por um número mínimo suficiente de pessoas, que podem ser as que trabalham na mesma empresa ou projeto por força de contrato de confidencialidade.

De acordo com a norma, temos um reforço no sentido de que o segredo não seja conhecido e, também, que seja inacessível. De fato, este deverá ser suficientemente protegido pelos que tiverem investidos no cargo de os controlar. Há um outro importante fator que é o acesso a este segredo; tem que haver controle para que não seja de fácil acesso para terceiros,

Não se exige, entretanto, que seja considerado novidade, para que seja configurado segredo ou que disto dependa o sigilo. Quanto ao número de pessoas que podem saber do segredo, isto não tem limitação. É importante no entanto, fazer-se entender que a quantidade de pessoas não pode ser suficiente para tornar este segredo público.

Dito isto, conclui-se que “segredo” indica se tratar de conhecimentos mantidos sob reserva ou sigilo. Não é necessário, porém, a sua inacessibilidade a todos. Até porque, no ambiente de trabalho, os segredos podem ser, naturalmente, e por vezes deve ser compartilhados com

aqueles que os necessitam da informação para que possam exercer suas tarefas rotineiras. Como chefes, empregados e fornecedores. O que se recomenda é o cuidado da assinatura de contratos contendo cláusulas de confidencialidade.

Dito isto, a prova sobre a natureza confidencial ou secreta da informação não é feita dependente da existência de meios de ocultação absolutamente infalíveis que convertem a informação em uma espécie de tesouro oculto e impenetrável, mas apenas daqueles razoavelmente necessários para garantir que o acesso à informação, o que não é fácil.

Paul Roubier se referia a “esconder” tais conhecimentos. Ele definiu o segredo de fábrica (termo francês para o segredo industrial) como “processo de fabricação, oferecendo um interesse prático e comercial, usado por um industrial e mantido escondido de seus concorrentes, que não o conhecem<sup>49</sup>”.

Contraditório o sentido de sigilo, pois, no ambiente atual dos negócios, importantes segredos devem ser compartilhados com os funcionários, fornecedores, licenciados, equipe de pesquisa etc. E é por isso que a lei acomoda esta necessidade de sigilo e a trata com relativização, pois se este segredo for partilhado com alguém que tenha que o saber, e que seja confiável, nada se perde. Mas, se for dispersado amplamente, então neste caso, há o que se falar em perda de valor.

Ainda se pensarmos na descoberta independente ou ainda na engenharia reversa de produtos disponíveis, torna os segredos mais frágeis e possivelmente mais fracos que os outros bens de direito de propriedade intelectual.

### **7.3 Da manifestação de vontade do titular para existência do segredo de negócio**

O beneficiário dos direitos conferidos pela diretiva é o detentor do segredo em questão, de acordo com o Art. 2º. Inciso 2. É definido como "qualquer pessoa singular ou coletiva que exerça legitimamente o controle de um segredo comercial".

---

<sup>49</sup> *apud* Jacques AZÉMA, Jacques. Définition juridique du know-how. *Le know-how*, Centre de droit d'entreprise, p. 15, <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/248/edicao-1/segredo-de-empresa> pesquisado em 07/11/2018

Para que se possa manter determinado assunto como segredo, faz-se necessário a vontade do seu titular, e, quanto a isso, a maior parte da doutrina assim o exige, pois se for tomado como base a noção de segredo de negócio, este vai estar completamente relacionado com a vontade que tem o titular de manter em sigilo o segredo, e para isto as medidas necessárias.

Tem-se que tomar medidas razoáveis de precaução para a manutenção da informação em segredo, e isso se relaciona com a atitude do titular de obrigatoriamente manifestar sua vontade em manter o sigilo de forma expressa como uma decorrência da adoção de medidas razoáveis, conforme o TRIPS.

Esta manifestação de vontade vem a ser um elemento subjetivo indispensável para a proteção, que pode vir a ser expressa ou tácita. E isto logicamente vai depender do caso concreto em que se precise fazer a prova.

Por outro lado, nesta questão, há muita discussão e controvérsia no ponto em que na lei, em seu Art. 2º, d, diz “terem sido objeto de diligências razoáveis”. Mas, o que seriam estas tais diligências razoáveis?

Ora, esta exigência de adoção de diligências razoáveis mostra a necessidade de que a empresa tome medidas não só contratuais, como também práticas e de segurança da informação, ou pelo menos alguma dessas providências, para que se possa configurar este requisito, ao longo do planejamento ou execução dos negócios, de maneira que manifestamente demonstre a intenção de manter a informação em segredo.

Quando se fala em vontade expressa, refere-se aos casos habituais de contratos de sigilo, que vêm com cláusulas expressas de aceitação de guarda das informações confidenciais, por pessoas que, por causa do seu ofício, atividade específica ou profissão que exercem devem ter conhecimento.

Entretanto, falar em manifestação tácita remete aos deveres de vigilância e controle que as empresas têm que usar como medidas de segurança. Alguns exemplos disso são a vigilância de pessoal, o controle nos programas de computador, correspondência e etc.

O segredo de negócio, para merecer proteção, deve atender aos requisitos da vontade e do interesse simultaneamente, pode-se ver que, mesmo que não se revista de um sigilo absoluto, e



que não tenha a novidade que é exigida para as patentes, tem-se mesmo que provar que vai ser atendido o requisito de confidencialidade, no caso de ter que se demonstrar que é muito difícil a terceiros este acesso.

#### **7.4 Do valor econômico**

Ora bem, conforme o art. 39. Inciso 2. do TRIPS, podemos deduzir que a informação sigilosa tem que dar ao titular da informação alguma vantagem comercial, em relação aos competidores, e por este motivo deverá ser protegida.

Esta vantagem comercial deve ter um valor econômico, seja presente ou futuro, que poderá, de fato, acontecer, deixando a informação necessária para o seu proprietário, a fim de ganhar ou preservar a sua posição competitiva no mercado.

O que se vê é que parece ser inquestionável que o valor comercial do segredo de negócio deve ser significativo em termos da necessidade de manter essa posição, pois é precisamente o fato do "sigilo" sobre informações que o tornam comercialmente valioso.

Pois bem, a tutela do segredo de negócio, é dada exatamente por reconhecer que tem valor econômico, e isto vai fazer com que o titular possa excluir terceiros do uso deste segredo, seja porque via for.

É possível concluir que a natureza valiosa da informação deve ser considerada objetivamente em função da vantagem competitiva que concede ao seu titular no setor econômico em que atua, e não se concentrar de um ponto de vista subjetivo do referido proprietário.

O ônus da prova deve corresponder, porque ninguém melhor que ele pode ter os elementos de convicção que demonstram o fato de uma melhoria competitiva quer da informação ou o do segredo comercial.

Ao nível econômico, podemos também considerar dois fatores muito importantes: o fato dos gastos que o titular teve para manter estas informações confidenciais e também o fato do valor competitivo que o titular do segredo vai ter em relação à concorrência, por conta da exclusividade que representa o sigilo. Pelo menos um destes dois fatores se torna essencial para que se obtenha a proteção legal.

## **7.5 Da regulação jurídica**

A harmonização internacional das leis de sigilo comercial tem sido um problema, porque existem diferentes abordagens jurídicas em relação ao segredo de negócio e isto acaba por apresentar problemas, tanto a nível nacional quanto e ainda mais importante a nível internacional.

Diferentemente das patentes, o segredo de negócio tem proteção relativamente mais heterogênea internacionalmente e pode ser abrangido por uma variedade de jurisdições como, por exemplo, lei de responsabilidade civil, direito penal e direito contratual.

O que se observa com isto é que esta falta de coerência ofusca a proteção legal de segredos comerciais. Principalmente, para as empresas que têm negócios em vários países. O status público dos processos judiciais também pode ter um impacto na proteção de segredos comerciais, pois as empresas relutam em buscar recursos legais se os processos judiciais forem tornados públicos.

Além disso, os direitos dos usuários anteriores não são harmonizados internacionalmente, dada a discordância nos regimes internacionais de Propriedade Intelectual, a harmonização das leis dos segredos comerciais internacionalmente vem a ser benéfica para as empresas que operam além da fronteira de seu país.

O debate sobre responsabilidade de propriedade introduz o respeito a segredos comerciais e aplica a estrutura analítica de lei opcional, aos países que estão em negociação.

Como observado anteriormente, a proteção legal de segredos comerciais se baseava principalmente em responsabilidade civil e direito contratual. Como tal, os segredos comerciais são um direito protegido por responsabilidade, em oposição a outros de Propriedade Intelectual, como as patentes, marcas, etc., que são protegidas por regras específicas.

É sabido que a matéria de Segredo de Negócio e Know-How, depois da Diretiva e, conseqüentemente a transposição desta para a legislação nacional, acaba por intensificar a

proteção a estes dois importantes institutos, o seu objetivo, além de criar harmonia, também visa facilitar e fomentar a inovação.

## **7.6 Regulação quanto à aquisição, utilização, divulgação e exceções**

Quanto a este tópico, vê-se que para que haja tutela, é preciso ter tido uma forma de aquisição, utilização ou divulgação impróprias. Deste, jeito ficará caracterizada a concorrência desleal, e neste caso a deslealdade pode se manifestar de diferentes formas.

*“A responsabilidade pela violação de segredo de negócio resulta da forma de apropriação ao contrário de outras regras de Propriedade Intelectual, cuja responsabilidade nasce da apropriação propriamente dita”.<sup>50</sup>*

De acordo com o considerando 9 da Diretiva, devido ao baixo nível de proteção, acaba por ser maior o risco de serem adquiridos ou até mesmo roubados os segredos de negócio, por este motivo teríamos um menor investimento de capital frente a inovação.

*(...) Além disso, existe um maior risco empresarial nos Estados-Membros com níveis comparativamente inferiores de proteção, devido ao facto de os segredos comerciais poderem ser roubados ou adquiridos ilegalmente com mais facilidade. Isto leva a uma afetação ineficiente do capital à inovação promotora do crescimento no mercado interno devido à maior despesa em medidas de proteção para compensar a proteção jurídica insuficiente em alguns Estados-Membros. Favorece igualmente a atividade de concorrentes desleais que, depois de adquirirem ilegalmente segredos comerciais, podem disseminar as mercadorias resultantes dessa aquisição no mercado interno. As disparidades dos regimes legislativos também facilitam a importação de mercadorias de países terceiros para a União através de pontos de entrada com proteção mais fraca, quando a conceção, a produção ou a comercialização dessas mercadorias é baseada em segredos comerciais roubados ou adquiridos ilegalmente. Em geral, essas diferenças prejudicam o bom funcionamento do mercado interno<sup>51</sup>.*

Por este motivo, tem-se que investir altos valores em proteção, fazendo com que isto possa compensar a proteção jurídica insuficiente, o que acontecia antes da Diretiva em alguns

---

<sup>50</sup> BONE, Robert, The (still) shaky foundations cit. pp 1-2

<sup>51</sup> Considerando 9 da Diretiva UE 943/2016, 8 de junho.

Estados-membros. Essa condição acabava por favorecer a concorrência desleal, pois ao adquirir inadequadamente um segredo de negócio, os concorrentes desleais podiam vender produzir e distribuir as mercadorias que eram produtos desta aquisição ilegal.

Para se tentar recuperar a situação econômica frente a desigualdade das leis entre os Estados-membros, veio a Diretiva, a qual uma das intenções foi a de atenuar esta diferença, trazendo com isso as vias cíveis de reparação comuns, no mercado interno, para os casos de divulgação, aquisição e utilização dos segredos de negócio que forem adquiridos de maneira desleal.

Pois o que víamos era que, por existir esta baixa segurança, e, conseqüentemente, a divergência entre os estados membros quanto as leis, isto fazia com que a proliferação da importação de mercadorias de países terceiros, para a União, através de entradas que continham a legislação mais fraca.

Convém salientar que a Diretiva traz em seu bojo um standard mínimo de proteção, o que quer dizer que os Estados-membros têm a liberdade de fazerem leis internas de forma que fique assegurada uma maior proteção ao segredo de negócio e, conseqüentemente, inovação, que é o foco desta Diretiva.

Quanto as exceções vejamos o artigo 5º;

*Os Estados-Membros asseguram que um pedido de aplicação das medidas, dos procedimentos e das vias de reparação previstos na presente diretiva seja indeferido caso a alegada aquisição, utilização ou divulgação do segredo comercial tenha sido realizada numa das seguintes circunstâncias:*

*a) para exercer o direito à liberdade de expressão e de informação, consagrado na Carta, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social;*

*b) para revelar má conduta, irregularidade ou atividade ilegal, desde que o requerido tenha agido para proteger o interesse público geral;*

*c) divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes no âmbito do exercício legítimo das funções representativas desses representantes, em conformidade com o direito da União ou com o direito nacional, desde que a divulgação fosse necessária para esse exercício;*

*d) a fim de proteger um interesse legítimo reconhecido pelo direito da União ou pelo direito nacional.*

E ainda podemos contar como exceção, o caso de obtenção da informação confidencial através engenharia reversa, esta quando não for proibida por outro padrão. A divulgação desta informação se for o caso de haver auditoria.

Esse assunto será tratado aqui, porque é de grande relevância. As exceções quanto a utilização, a divulgação e o uso ilegal, de um segredo de negócio são alguns dos aspectos mais controversos da Diretiva, quando falamos em denunciante. Ou seja, pessoas que divulgam um segredo, ou informação confidencial para relatar uma situação ilegal, ou uma irregularidade.

Nesta Diretiva, veio previsto neste artigo 5º, que o titular de um segredo não poderá exercer as medidas, procedimentos ou os recursos que tenha conhecimento quando este disser que o segredo foi obtido, utilizado, ou divulgado quando do exercício do direito à liberdade de expressão.

Isto dito, entende-se que a intenção, ou melhor, o objetivo desta exceção, é o de proteger os comportamentos de pessoas que no exercício de um direito legítimo à informação ou ainda as liberdades de expressão decidem divulgar informações que são consideradas em si como um segredo de negócio.

O problema é que a diretiva forneceu apenas esta exceção de forma limitada e sujeita ao informante ou denunciante que age com a revelação do segredo em defesa do interesse geral.

Interesse este que, a nosso ver faz com que estas informações divulgadas que tiverem por finalidade o interesse geral, tem que ser interpretadas como sinônimo de dados ou fatos, que é muito importante, pois é informação ou uma notícia que pode consequentemente modificar ou formar uma opinião pública generalizada.

Podemos também perceber que quando há divulgação de uma informação confidencial, isto vai afetar um número limitado de pessoas, que tiverem a ver com este determinado assunto, e não uma generalidade de pessoas.

### **7.7 Regulação quanto ao limite temporal para manutenção do segredo de negócio**

Quanto ao limite temporal, ao contrário das patentes, por exemplo, que tem prazo certo, para exploração pelo inventor. Para os segredos de negócio não há qualquer limite legal de tempo para que estas permaneçam em posse do seu detentor.

Não há na diretiva ou mesmo no acordo TRIPS, nenhuma referência quanto a delimitação temporal dos segredos de negócio e, uma vez que não existe prazo ou registro de existência, faz-se importante, a proteção pelo detentor para que este segredo tenha as devidas precauções e muito se tem investido em segurança para que permaneça como segredo.

Esta discussão sobre o limite temporal dos segredos de negócio, nos remete diretamente ao problema da relação laboral, pois existe nas relações de emprego a formalidade que se tem que ter em termos de cláusulas de contrato para que fiquem salvaguardadas as informações sobre segredos industriais.

Nesta discussão sobre direitos dos trabalhadores, não ficam claro vários fatores. O que se tem são decisões que acabam por vincular, pois aquele funcionário que teve acesso a um segredo de negócio, por meio de relação contratual, fica vinculado a esta, e com dever de confidencialidade, deixando claro que devem estar estipuladas no contrato de trabalho cláusulas acerca disto.

## **CAPÍTULO VIII - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO**

### **8.1 Fragilidades dos segredos de negócio**

O ponto de partida deste tópico são os requisitos e, em seguida, será explicado o porquê da fragilidade dos segredos, visto que, para que se possa mantê-los em sigilo, é preciso seguir alguns padrões e, ainda assim, não se terá a certeza de que os segredos de fato, estarão resguardados.

Em direção inversa das patentes, os segredos de negócio são protegidos e guardados completamente sem registro algum, sem nenhuma formalidade processual. Desta forma, pode ser protegido por um período ilimitado de tempo. Por este motivo e pelo baixo custo em relação as patentes, tornam-se atraentes para as pequenas e médias empresas, e startups.

O problema da fragilidade nos segredos, porém, é o fato de que estes dependem do sigilo para que seja mantida a inovação. Pode-se citar como um dos exemplos o caso da engenharia reversa, quando um segredo é adicionado a um produto inovador. Nesse caso qualquer pessoa vai poder analisar e inspecionar e descobrir o segredo e, portanto, poderá usar e fazer o mesmo produto, sem que com isso gere consequências, pois, a proteção de um segredo de negócio, de uma invenção, de fato, não dá nenhum tipo de garantia e, neste caso terceiros podem usá-lo comercialmente.

No caso de segredo de negócio, até que se prove os meios usados para protegê-lo, pode ser patenteado por terceiros, desde que prove que o seu desenvolvimento foi tido por meios legítimos. O certo, no entanto, é que a tecnologia e, a sociedade da informação deixam fácil o acesso, a utilização e a divulgação de qualquer coisa.

A tecnologia traz um benefício enorme e muita facilidade, mas, ao mesmo tempo, traz uma série de desafios que remetem diretamente aos problemas de fragilidade dos segredos de negócio. Como, por exemplo, quando um conteúdo é disponibilizado em rede e acontece a sua viralização, de modo a tornar-se quase impossível a sua reversão.

O que se vê, entretanto, é que as empresas estão cada vez mais expostas a práticas desonestas, no sentido de apropriação de segredos, o que pode ocorrer em forma de furto, de espionagem econômica, através uma cópia que não tenha sido autorizada ou através da violação de requisitos de confiança.

Nesse sentido, as empresas precisam fazer uma avaliação da fragilidade dos segredos, de acordo com a sua estrutura, para que se possa determinar o nível de proteção que elas terão que assumir, o nível de segurança da informação necessário para se proteger e ao seu negócio, portanto.

Pode-se ver que, além da apropriação indevida dos segredos por seus próprios trabalhadores e parceiros, e com o aumento da cadeia global e o crescimento dos negócios para os mercados em expansão, a tendência é o crescimento do risco e do uso abusivo dos segredos de negócio e das informações confidenciais sobre empresas, o que se faz mister é uma efetiva proteção, contra estas práticas criminosas, por meio de legislações compatíveis.

Na realidade, o que se vê é que a proteção das informações secretas não é tarefa fácil, pois isto vai depender da relação de confiança entre o titular da informação e ao resto das pessoas que têm acesso a esta informação. Esta relação precisa ser salvaguardada à base de contratos específicos contendo sanções legais, para o caso de haver algum tipo de violação.

Se ocorrer um caso de violação assim, toda uma análise tem que ser feita e verificar se o agente obteve algum tipo de vantagem, verificar se foi feita a divulgação para algum concorrente, para que se possa identificar o tipo de ilícito praticado para obtenção desta informação. Ou se foi praticado algum tipo de concorrência desleal. Isto porque o fim a que se destinam as informações e a forma com que foram extraídas são o que se vai levar em conta para saber o tipo de sanção terá que ser aplicada.

Neste caso, não só a punição do agente se faz necessária, mas também a responsabilização civil é o fator mais importante por conta do dano que foi causado ao detentor do segredo de negócio, e são estas formas de aquisição e motivos que vamos ver a seguir.



## 8.2 Formas de aquisição, atos ilícitos

Aqui serão tratadas não só as formas de aquisição, impróprias dos segredos, como também o pouco de proteção que temos para estes. Em seguida, será tratado também os meios lícitos. O que mais interessa, porém, são as formas ilícitas e suas consequências, nos casos em que a aquisição, utilização ou divulgação sejam contrários as normas e usos honestos do comércio<sup>52</sup>. Neste caso, quem o fez leva a denominação de infrator, conforme denominação dada na Diretiva em seu art. 2.º/3.

A Diretiva, então, é adotada com o objetivo de proteger as empresas contra a aquisição, utilização e divulgação ilícitas de segredos comerciais, o que não significa que a diretiva trouxe uma criação de direitos exclusivos ao know-how ou às informações protegidas como segredos comerciais. Isto não é fundamentado na diretiva. Esta deixa livre a possibilidade de descoberta independente do know-how e das informações, sem que seja considerado crime pela concorrência desleal.

Nos de atos ilícitos para aquisição dos segredos de negócio, podemos começar pela afirmação de que isto é uma violação de direitos e estes podem ocorrer de diversas formas. Esta apropriação ilícita pode vir a ocorrer em casos que pessoas obtenham segredos comerciais através de meios impróprios, que pode vir a incluir situações de roubos, espionagem industrial e etc. Pode vir a ser através de meios fraudulentos ou ainda através da violação de cláusulas em um contrato que obrigue confidencialidade. Quando isto acontece então têm-se um ilícito.

Pode-se, ainda, citar como meios ilícitos:

- a. Acesso, apropriação ou cópia não autorizados de documentos, objetos, materiais, substâncias ou ficheiros eletrônicos, legalmente sob controle do titular do segredo comercial, que contenham o segredo comercial ou a partir dos quais seja possível deduzir o segredo comercial;
- b. Outras condutas que, nas circunstâncias específicas, sejam contrárias às práticas comerciais honestas.

---

<sup>52</sup> <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> texto do art.º 39 TRIPS

Sabe-se também que, para que se possa divulgar ou utilizar um segredo, é preciso ter a autorização do seu titular. Caso venha ser divulgada sem o consentimento, por pessoas que o tenham adquirido ilegalmente, então será considerado uma prática ilícita.

Robert Bone explica que “a responsabilidade pela violação de segredos de negócio resulta da forma de apropriação ao contrário de outras regras de Propriedade Intelectual, cuja responsabilidade nasce da apropriação propriamente dita<sup>53</sup>”.

E isto porque se torna essencial que as informações sejam realmente protegidas para que se possa impedir que quem teve acesso a este segredo possa vir a se beneficiar do esforço que o criador teve ao desenvolver este segredo sem que seja recompensado, além do investimento feito pelas empresas para sua materialização.

Busca-se, neste caso, evitar também que o concorrente possa se beneficiar de alguma outra forma direta ou indireta, de tais informações secretas que foram adquiridas ilegalmente, trazendo prejuízo a quem o fez de boa-fé.

Esta proteção aos segredos de negócio não se faz importante somente pelo fato de atender ao interesse do empresário que tem o controle do segredo, mas, também, para o próprio consumidor pois estimula aos empresários o investimento e desenvolvimento de novas tecnologias e conhecimentos, de modo a tornar o mercado mais competitivo.

Convém deixar claro que, mesmo que este consumidor tenha acesso a segredos de negócios ilicitamente adquiridos, o consumidor não se torna responsável pela sua violação.<sup>54</sup>

Tão importante se faz nestes casos a prevenção, que é uma necessidade cada vez maior para a defesa do patrimônio das empresas nesses tempos de profundas transformações provocadas pelo novo mundo aparentemente sem fronteiras, que está sendo criado pela revolução digital.

Explica a nota 10 do acordo TRIPS que se pode citar como exemplos de “formas contrárias às práticas comerciais leais” algumas situações como: ruptura de contrato, abuso de confiança

---

<sup>53</sup> BONE, Robert, *The (still) shaky foundations...*, cit., pp. 1-2

<sup>54</sup> SILVA; Nuno Sousa, *Um retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio*.

e incitação à infração, incluindo aquisição de segredos de negócio por parte de terceiros que conheçam ou ignoravam por negligência grave que a aquisição envolvia tais práticas

A Diretiva, entretanto, vem confirmar que qualquer empresa que tenha sido vítima de uma apropriação indevida de segredos e quer reagir contra o agressor, terá de provar os dois fatos seguintes:

Que a informação confidencial foi bem identificada como um segredo comercial ou industrial;

E que foi devidamente protegido como segredo, os cordos de confidencialidade sozinhos, não são suficientes.

Os juízes apenas protegem a empresa ou o autor do segredo quando a informação roubada era realmente um segredo comercial ou industrial e não uma mera informação confidencial.

Pode-se somar a estas possibilidades de utilização ou divulgação de segredo por meio de atos ilícitos, quando foi feita sem consentimento do titular por uma pessoa que:

- a. Tenha adquirido o segredo comercial ilegalmente;
- b. Tenha violado um acordo de confidencialidade, ou qualquer outro dever de não divulgar;
- c. Tenha violado um dever contratual, ou qualquer outro dever de limitara utilização deste segredo.

Verifica-se nos casos de obtenção dos segredos de negócio por meios ilícitos ou mediante fraude, que podem ser feitas a responsabilização civil, com ações de reparação de perdas e danos, e intentar uma ação criminal, na busca pelo ressarcimento de prejuízos causados, embora estes, por ser a descoberta de uma informação secreta, não seriam remediáveis restando neste caso a compensação.

A Diretiva prevê e assegura à parte lesada o pagamento de uma indenização adequada ao prejuízo sofrido, em determinados casos, além da indenização, impõe o pagamento de lucro

cessante, e os lucros indevidos, que foram ganhos pelo infrator. A depender do caso, pode-se requerer também os danos morais, se caso houver, ao titular.

Deste modo, entende-se que a confidencialidade se torna um instrumento mais do que importante para as empresas, no sentido da gestão de competitividade e da inovação, no que diz respeito a um conjunto variado de informações, não só de conhecimentos tecnológicos como de uma grande parte das atividades comerciais. Como, por exemplo, os planos de negócio, o estudo sobre estratégias e marketing, as listas de clientes e etc.

Então o novo CPI, em seu art. 314 estabeleceu fundamentalmente, na categoria de ilícito sobre esta matéria, que a obtenção de um segredo comercial sem o consentimento do respectivo titular, já não se refere exclusivamente aos concorrentes do titular do segredo de negócio, ao contrário do que acontecia no art. 318, que para ser considerado ilícito teria que ser unicamente obtido por concorrente.

O que se conclui que qualquer pessoa mesmo que não seja concorrente, poderá vir a ser infrator de um segredo de negócio alheio, esta matéria foi desanexada da concorrência desleal e por isso ganha um campo maior de aplicação, para ser sancionado por violação de segredo de negócio não precisa estar a desenvolver uma atividade concorrente.

Assim, como antes, este ato de obtenção dos segredos pode ter ocorrido através do acesso ou da apropriação de cópia não autorizada de objetos materiais, documentos, objetos eletrônicos, ou de qualquer conduta que naquelas circunstancia seja contrária a “práticas comerciais honestas”.

Este conceito delimita a concorrência desleal, e podemos ver no art. 317. do novo CPI, há uma tipificação de condutas, porém, ocorre depois de uma cláusula geral, que permite estabelecer outras condutas que são consideradas desonestas face aos usos de qualquer outra área do comercio.

Felizmente, é uma tipificação extremamente aberta, pois não há verdadeiramente um enunciado fechado de situações de violação do segredo comercial para além da obtenção do segredo ilícito, do segredo comercial. Também é ilícita a utilização ou divulgação deste segredo sem o consentimento do seu titular a quem tenha obtido o segredo ilegalmente, viole o acordo de confidencialidade ou um dever contratual, contra o dever de limitar a utilização do segredo em questão, estes são os ilícitos que o art. 314 do novo CPI prevê.

Desta maneira, observa-se que o novo CPI prevê no que corresponde à violação direta do segredo, que é quando uma pessoa, que acede ou comercializa, produto protegido por segredo de negócio, sem o consentimento, porém, há, ainda, as chamadas violações secundárias, que consistem em uma pessoa utilizar ou divulgar um segredo comercial, sempre que tivesse ou devesse ter conhecimento daquelas circunstâncias, que este segredo tinha sido obtido direta ou indiretamente por outra pessoa.

Neste caso, não se pensa em alguém que, diretamente acede ao segredo e o vai utilizar em benefício próprio, mas, também, pode-se pensar em uma situação em que há um terceiro, que vai utilizar o segredo de negócio, sabendo ou devendo saber que este segredo foi obtido ilicitamente.

Portanto, terceiro é aquele a quem o infrator passou a informação. Esta é uma situação bastante comum. Há casos em que existe a produção, oferta e disponibilização no mercado de mercadorias em infração do segredo de negócio, sem que, quem realiza esta atividade tivesse conhecimento que elas correspondiam a uma violação segredo de negócio. Estas são as violações secundárias.

### **8.3 Atos e aquisições lícitas**

De acordo com a diretiva, a aquisição de um segredo de negócio vai ser lícita quando este for obtido por um dos seguintes meios:

- a. Descoberta ou criação independente;
- b. Observação, estudo, desmontagem ou teste de um produto ou objeto que tenha sido disponibilizado ao público ou que esteja legalmente na posse do adquirente da informação, não estando este sujeito a qualquer dever legalmente válido de limitar a aquisição do segredo comercial;
- c. Exercício do direito dos trabalhadores ou dos seus representantes a informações e consultas em conformidade com o direito da UE ou com as legislações e as práticas nacionais;
- d. Outras práticas que, nas circunstâncias específicas, estejam em conformidade com práticas comerciais honestas

Um exemplo é a engenharia reversa, como se define o ato que se dá quando se pega um produto e o desmontamos para saber como este produto foi feito. Ou seja, é uma desconstrução de um determinado produto, e a outra possibilidade é a descoberta independente, estas duas formas são as mais citadas, como politicamente correto meio de aquisição, ou seja, formas lícitas.

A descoberta ou criação independente de um segredo de negócio é, indiscutivelmente, um princípio essencial da proteção dos segredos, que, ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, não confere exclusividade. E, portanto, deve permitir desenvolvimentos paralelos independentes por terceiros.

O mesmo acontece com a engenharia reversa, tem-se uma situação semelhante. Ou seja, observando, examinando e testando um produto livremente disponível ou legalmente realizado do autor, a engenharia reversa entendida neste sentido é reconhecida como sendo mais tentada em muitos países industrializados, principalmente nos EUA.

O artigo 315 do novo CPI, além destas citadas no item anterior, há ainda uma salvaguarda, em favor de situações que a própria lei imponha, ou permita a divulgação de segredos de negócio. Não se pode excluir por força de uma norma legal, por razões de interesse público, por exemplo, um país precisa de ter acesso à informação sobre a produção de armamento para fins de defesa nacional. o que permite o acesso e a divulgação de segredos de negócio.

Finalmente, neste sentido, o novo CPI trouxe uma cláusula geral, que abrange todas as outras situações que sejam conforme as práticas comerciais honestas. Portanto, depois de uma tipificação, que dá margem de liberdade muito grande aos tribunais, no sentido de apreciarem face as circunstâncias do caso concreto, se aquela atuação do alegado infrator, apesar do que se pode considerar como uma atuação razoável, honesta, dentro daquele setor de atividade, introduz um fator de incerteza muito grande.

Quer dizer, deixa-se nas mãos do juiz um poder enorme de apreciação casuística das situações de violação dos segredos de negócio. Isto, porém, é a transposição do que já se encontrava na diretiva. Neste sentido nada foi acrescentado ou inventado.

Entretanto há no art. 351 do novo CPI, uma outra escapatória da tutela do segredo de negócio. Trata-se das situações em que o segredo de negócio tenha sido obtido ilicitamente,

portanto, sem o consentimento do seu titular. No caso do objetivo que seja tido como legítimo, pela ordem jurídica, podemos apontar como exemplo 4 hipóteses, que são:

- a) Exercício do direito à liberdade de expressão e de informação consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, incluindo o respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicação social;
- b) Revelação de má conduta, irregularidade ou atividade ilegal, desde que o alegado infrator tenha agido para proteger o interesse público geral;
- c) Divulgação por trabalhadores aos respetivos representantes no âmbito do exercício legítimo das funções representativas destes, de acordo com o disposto na lei, desde que tal divulgação tenha sido necessária para o referido exercício;
- d) Proteção de um interesse legítimo legalmente reconhecido.

Quanto ao item “a” deste artigo, nota-se que o exercício da liberdade de expressão, foi longamente discutido pelo parlamento europeu. Aliás, deve-se dizer que esta diretiva europeia teve uma grande dificuldade em ser aprovada porque o lobby dos jornalistas, sobretudo os anglo-saxônicos, opuseram -se ferozmente a esta diretiva por receio que cortasse a liberdade de informação.

Portanto tem-se uma cláusula muito aberta também por conta da Diretiva nos casos em que a divulgação do segredo de negócio visa o exercício da liberdade do direito de expressão e informação, através dos meios de comunicação social. Há ainda a revelação de situações ilegais, como todos os casos que aparecem sobre fraudes fiscais, que são desvendados através de um segredo de negócio. Então alguém descobre e comunica às autoridades, que está a ocorrer uma situação de fraude fiscal, ou ainda um branqueamento de capitais e etc.

Estas situações são também admitidas pela legislação, depois da divulgação pelos trabalhadores aos seus representantes no âmbito do exercício das funções destes, de acordo com o disposto na lei, e, desde que esta divulgação seja necessária para o exercício da função, que vem a ser quase a repetição do que já estava no artigo 315.

## 8.4 Trabalhadores e a diretiva, a questão da mobilidade

*Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócio*<sup>55</sup>.

De acordo com esta passagem do Código do Trabalho, em seu artigo 128, inciso n.º 1 alínea f, os trabalhadores devem lealdade ao seu empregador. Isso deve ocorrer para o proteger do acesso a informações comerciais que são confidenciais a empresa, ou para protegê-lo do desvio de clientes, fato que muito acontece na área comercial.

Mais comumente tratado na disciplina de concorrência desleal, tem-se no artigo, 313º. do Novo Código de Propriedade Industrial, a proteção aos segredos de negócio. E o que vemos, é uma certa restrição a mobilidade do trabalhador, o que é um problema cada vez maior, pois o que mais acontece hoje é a alta rotatividade de trabalhadores, nas empresas, o que mais preocupa atualmente, pois, é neste ambiente que os segredos de negócio tendem a necessitar de uma maior proteção. Por isso, é que tem de se esclarecer em que critérios estas informações vão poder ser utilizadas por estes trabalhadores, quando eles forem exercer outras atividades profissionais, em outras empresas, sendo elas concorrentes ou não.

Com a mobilidade de mão-de-obra especializada e, a crescente transferência de tecnologia que ocorre entre as empresas, principalmente de terceirização e *outsourcing*, tem-se com isso, uma necessidade cada vez maior de proteção, o que torna fundamental este cuidado dos legisladores nos diversos países e organizações internacionais. Fazem isso por conta da valorização que atingiram os segredos de negócio ao longo dos anos, e a importância destes no ambiente de arranque principalmente nas pequenas e médias empresas.

Apesar das diferentes interpretações sobre a aplicabilidade desta obrigação de lealdade, temos o artigo 136., do Código de Trabalho, abaixo transcrito;

*Artigo 136.º - Pacto de não concorrência*

---

<sup>55</sup><https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108165886/201710020100/73481868/diploma/indice>



*1 — É nula a cláusula de contrato de trabalho ou de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, por qualquer forma, possa prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a cessação do contrato.*

*2 — É lícita a limitação da actividade do trabalhador durante o período máximo de dois anos subsequente à cessação do contrato de trabalho, nas seguintes condições:*

*a) Constar de acordo escrito, nomeadamente de contrato de trabalho ou de revogação deste;*

*b) Tratar-se de actividade cujo exercício possa causar prejuízo ao empregador;*

*c) Atribuir ao trabalhador, durante o período de limitação da actividade, uma compensação que pode ser reduzida equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional.*

*3 — Em caso de despedimento declarado ilícito ou de resolução com justa causa pelo trabalhador com fundamento em acto ilícito do empregador, a compensação a que se refere a alínea c) do número anterior é elevada até ao valor da retribuição base à data da cessação do contrato, sob pena de não poder ser invocada a limitação da actividade prevista na cláusula de não concorrência.*

*4 — São deduzidas do montante da compensação referida no número anterior as importâncias auferidas pelo trabalhador no exercício de outra actividade profissional, iniciada após a cessação do contrato de trabalho, até ao valor decorrente da aplicação da alínea c) do n.º 2.*

*5 — Tratando-se de trabalhador afecto ao exercício de actividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, a limitação a que se refere o n.º 2 pode durar até três anos.<sup>56</sup>*

Ocorre que quando acontece a extinção do contrato de trabalho, há uma controvérsia na doutrina, acerca da possibilidade de aplicação desta condição de lealdade, subsiste, porém, a condição de uma celebração de um pacto de não concorrência, conforme o artigo 136, que protege os segredos de negócio. O que vai interessar neste estudo, é como estas informações podem ser utilizadas ou não por estes trabalhadores, quando estiverem em outra atividade profissional depois que cessou o contrato de trabalho.

O que se passa, é que o segredo de negócio acaba por excluir as informações que não forem essenciais, ou mesmo a experiência e competência, que estes trabalhadores tenham adquirido ao longo do seu vínculo laboral. Estas não são as informações que possam ser consideradas como segredos de negócio, são práticas do dia a dia e, obviamente, podem ser continuadas onde quer que este trabalhador esteja.

---

<sup>56</sup> <https://sabiasque.pt/codigo-trabalho/1222-artigo-136-pacto-de-nao-concorrencia.html>

Entretanto, para as informações consideradas essenciais, ou que sejam parte do negócio, ou segredo da empresa, e que estejam enunciadas nos tratados internacionais, será preciso avaliar e restringir, mesmo que sua aquisição seja considerada legal, de acordo com o caso concreto.

A partir disto, se irá trabalhar a luz de cada caso concreto. Convém lembrar que a Diretiva (UE) 2016/943, traz em seu cerne, o princípio da proporcionalidade, relativa às informações comerciais confidenciais. Quando existe um conflito de interesses, o uso do segredo de negócio em caso de exercício de outra atividade, é também como previsto nos artigos 47.º e 58.º da Constituição da República Portuguesa, a liberdade de escolha de profissão e o direito ao trabalho.

A diretiva da UE proíbe a limitação da mobilidade de funcionários. Entretanto, omite qualquer estipulação para unificar as leis que afetam não-concorrentes e similares, de forma a permitir que a legislação nacional seja aplicável nesta área. Quando se trata de estatutos de limitação, a diretiva delimita um período de 6 anos, enquanto permite que os Estados- membros especifiquem prazos mais curtos. Quer dizer, não há consenso, enquanto que, nos EUA o DTSA impõe o prazo de 3 anos a partir da descoberta, ou, quando deveria ter sido razoavelmente descoberto.

Assim, de acordo, com o Código do Trabalho Português, há a permissão para que o trabalhador possa estar ligado a empresa por um período maior que 2 anos. Tal período, também funciona como o máximo de tempo permitido de vigência para os pactos de não concorrência, é o que se vê acima no art.136.º inciso 2. E, mais, a impossibilidade de concorrência com o seu ex empregador.

Diz o texto que, “Tratando-se de trabalhador afeto ao exercício de atividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente sensível no plano da concorrência, a limitação a que se refere o n.º 2 pode durar até três anos.”<sup>57</sup>

O que se observa nesta citação, é o dever de lealdade que cabe ao trabalhador, pela confiança atribuída a este profissional. Palma Ramalho, em sua obra, expõe este dever de lealdade em

---

<sup>57</sup> Chanoca, Saulo Emanuel Vigário, Segredo Comercial, Conceito e Extensão da Tutela, 2010/2011 dissertação, Fdul.

dois sentidos. Num primeiro momento, em um sentido, porém logo a seguir, em sentido amplo quando fala que: “*em sentido estrito, o dever de lealdade projeta-se em dois deveres derivados, que são o dever de sigilo e o dever de não concorrência com o empregador (...); em sentido amplo, o dever de lealdade recorta globalmente o comportamento do empregador e, nesse sentido, constitui, a par do dever de obediência, o mais importante dos deveres acessórios do trabalhador.*”<sup>58</sup>

Menezes Leitão<sup>59</sup>, entende que o dever de sigilo do trabalhador, imposto pela lei laboral, veda este trabalhador: “da divulgação de quaisquer informações relacionadas com a esfera empresarial, que o empregador, com base num legítimo interesse económico, queira ver reservadas”, o que normalmente se refere à “*o know-how técnico, as listas de clientes e de preços, os fornecedores, o balanço e inventário, a situação financeira da empresa e quaisquer outras informações adicionais.*”

Para Pedro Romano Martinez, o dever de sigilo vai existir: “*(...) sempre que a divulgação de fatos relacionados com a empresa, que não [sejam] do domínio público, possam implicar um prejuízo para o empregador*”.<sup>60</sup>

Desta forma nota-se que são expostas várias maneiras de proteger os segredos de negócio, principalmente em relação aos trabalhadores e no ambiente das empresas. O que se percebe com bastante clareza, é que existe a necessidade de se adotar medidas de prevenção acerca de funcionários, que possam revelar informações secretas da empresa.

Em particular, em relação aos trabalhadores, de forma relevante, o artigo 14.2. da Diretiva, traz uma responsabilidade maior pois diz o tipo de pena que teriam os infratores;

*“Os Estados-Membros podem limitar a responsabilidade por danos causados aos trabalhadores contra os seus empregadores em relação à obtenção, utilização ou divulgação de um segredo comercial, quando aqueles não tenham agido intencionalmente.”*

---

<sup>58</sup> Grupos empresariais e societários: incidências laborais, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 445.

<sup>59</sup> 372 Direito do Trabalho, Almedina, 4.ª Ed., Coimbra, 2014, p. 272

<sup>60</sup> Direito do Trabalho, Almedina, 4.ª Ed., Coimbra, 2014, p. 516.

Neste caso a própria lei define o peso das obrigações da empresa, em termos de treinamento do trabalhador e, a importância da proteção dos segredos de negócio, em geral, assim como a responsabilidade do funcionário em particular que esteja envolvido em tal proteção.

Quando acontece este tipo de desvirtuação, em que o funcionário, sem qualquer intenção acaba por revelar um segredo da empresa, isto pode ocasionar uma perda inestimável. Sabe-se que é de inegável importância que os estados legislem a respeito dos segredos de negócio. Entretanto, não se pode esquecer, e muito menos eles os empresários, que o seu ativo maior é este segredo, e que ele tem como dever protegê-los, de forma segura estas informações confidenciais e levá-las à categoria de sigilo, além de ser capaz de os defender, se alguém as apropriar indevidamente destas informações.

Quanto aos trabalhadores, pode-se também usar os seus contratos de emprego para tomar algumas precauções, como por exemplo:

- a) Acordos de Confidencialidade: este funcionário tem o dever de manter as informações em que se intitulem secretas, em estrita confidencialidade;
- b) Atribuição de Cláusulas de Invenção: sabemos que normalmente pertence a empresa as informações sobre os segredos de negócio, que são geradas pelos empregados, porém, o ideal é colocar nos contratos cláusulas onde digam que o produto da invenção pertence a empresa.
  - a. Cláusulas de Reboque, são estas que obrigam que o funcionário atribua a empresa quaisquer informações ou invenções que sejam desenvolvidas após a saída deste, à empresa e isto para que não aconteça a concorrência desleal, ou seja, não possa competir com a empresa de onde saiu, desde que restrinja as atribuições para incluir apenas invenções que resultam do trabalho do funcionário na empresa;
- c) Regulamentos; podemos incluir nos contratos de trabalho os regulamentos acerca da propriedade intelectual, para que o funcionário tenha a exata noção do que deve ser conservado em segredo e suas obrigações quanto a confidencialidade;

- d) Convênios a não competir; este tipo específico de convênios embora não aceito pelos tribunais, pois podem impedir que o trabalhador a ganhar a vida, terá então que se certificar que não competir tem que ser por tempo razoável e ainda terá que ser limitado ao setor específico, desta maneira e cumprindo estes requisitos, este convênio tira o empregado de trabalhar para um concorrente por um período de tempo especificado, evitando desta maneira que ele mostrar ao concorrente os segredos de negócio de onde trabalhou.

Além dos contratos, a proteção tem que se dar em outros níveis. A proteção digital é de extrema importância: o controle de uso da rede, no controle de contas de redes sociais deve-se ter absoluto cuidado com a proteção. Ou seja, a ciber segurança, para que se consiga um razoável nível de proteção aos segredos de negócio nas empresas.

O fato é que a diretiva da UE proíbe, a limitação da mobilidade de funcionários. Mas omite qualquer estipulação para unificar as leis que afetam não-concorrentes e similares, o que permite que a legislação nacional seja aplicável nesta área. Logo, fica para cada país legislar sobre este tópico.

### **8.5 Proteção dos segredos do negócio na União Europeia**

A União Europeia, como mencionado anteriormente, não possuía leis específicas que regulassem a apropriação indevida de segredos comerciais. Em vez disso, a lei nacional de cada estado (país), permitia a proteção de segredos comerciais para administrá-los em aspectos criminais e civis.

Pode-se afirmar, que a UE é uma colcha de retalhos de países que praticam diferentes sistemas de lei. Por essa razão, lidam com as suas questões civis e criminais de maneira diferente. A diferença nos sistemas jurídicos tem sido um desafio na área da legislação unificada na União Europeia. Inclusive, na área da apropriação indevida de segredos comerciais. O que se via antes da diretiva, é que havia uma proteção difusa nos vários estados que compõem a UE, através de enunciados legislativos. Tanto na área da concorrência desleal quanto, dos contratos de trabalho, Direito Penal e Direito do Trabalho. Isto, em alguns estados, enquanto que, em outros, nenhuma legislação sobre o tema.

Para sanar este problema, neste contexto de desigualdade acerca da regulamentação e da legislação referentes aos segredos de negócio em toda a Europa, surgiu a diretiva, com a intenção de unificação, de uma política de proteção por meios padronizados e estáveis, para os segredos de negócio e know-how.

Até então, o único país que tinha uma lei especial sobre a proteção dos segredos de negócio era a Suécia. Porém, tanto Portugal quanto a Itália, tinham os seus Códigos de Propriedade Industrial, e estes forneciam também alguma proteção aos segredos de negócio.

Entretanto, vem a diretiva, e sua intenção é fazer com que os signatários da UE tenham uma única lei, e que haja, uma harmonização entre as legislações nacionais, em segredos de negócio e know-how. O objetivo, é tentar fazer com que seja mais eficaz a proteção, contra a apropriação indevida no mercado interno. A diretiva vem com a função de tentar corrigir estas regras nacionais tão diferentes, muitas vezes ultrapassadas, ou suprir lacunas importantes.

Como dito acima, esta Diretiva vem com a função de tentar unificar a legislação, a partir da transposição para o ordenamento não só a diretiva (UE) 2016/943, como a (UE) 2015/2436. De fato, esta unificação era totalmente necessária, pois a UE precisava de harmonia em relação as proteções mínimas. E é isto que se pode ver na Diretiva.

Foi visto aqui também que a Diretiva não conseguiu trazer uma hegemonia em relação a nomeação, por isso, foi preciso encarar esta nomeação dos segredos de negócio de uma forma abrangente. Apesar do ordenamento citado falar o tempo todo em segredos comerciais, interpreta-se para fins desta dissertação como segredos de negócio.

É de conhecimento que os segredos de negócio talvez seja o que demais importante algumas empresas têm. Isto é o seu ativo intangível. Por isso, tem-se um grande risco de haver roubo de informações confidenciais, ou seja, de segredos comerciais. E isto acabava por desencorajar a colaboração de empresas de diferentes países, o que prejudicava bastante a economia e o crescimento das pequenas e médias empresas, na união europeia.

O artigo 1º, da Diretiva, estabeleceu regras para a proteção contra aquisição ilegal, a utilização e divulgação de segredos de negócio, definindo os padrões mínimos que os Estados-membros deveriam conhecer, Tudo isso, com a possibilidade de que se pudessem estabelecer

proteções mais amplas, como condição de que tais medidas fossem compatíveis com as disposições da Diretiva.

A Diretiva veio com a função de pôr em condições de igualdade ou pelo menos em um patamar mínimo de igualdade entre os diversos estados da UE, no esforço de harmonizar as normas nacionais sobre os segredos de negócio através de:

- a. Tentar com que sejam igualadas as medidas comuns contra aquisição, uso e divulgação ilegais dos segredos de negócio;
- b. Fazer com que a definição de “Segredo Comercial” tenha uniformidade dentro da UE;
- c. Fazer com que todos os estados tenham um nível equivalente de proteção, pelo menos o um nível mínimo.

Assim, a diretiva acabou por introduzir alguns princípios jurídicos, medidas de proteção, e procedimentos que passaram a ser comuns a todos os signatários. Isso, em standard mínimo, a partir daí, os estados podem melhorar, e muito, suas legislações, o que acaba por se tornar um grande incentivo para que haja maior investimento e inovação na EU.

Outra importante benesse que a diretiva abrangeu em seu texto, foram as questões do infrator, e da violação de mercadorias. Ou melhor, de quem se beneficia de aquisições, utilizações ilegais de mercadoria cujo desenho ou qualidade, comercialização ou processo de fabricação. A diretiva traz a punição para quem o fizer. Com isso, a diretiva acaba por estabelecer regras de proteção mais homogêneas e, faz com que os Estados-membros possam interagir entre si, quando reduz os custos e obstáculos que eles precisam para trazer às atividades de inovações entre fronteiras, e as transferências de know-how.

## **8.6 Proteção dos segredos de negócio em Portugal**

Em relação aos segredos de negócio, devido ao uso cada vez maior, principalmente pelas pequenas e médias empresas, entre tantas outras coisas, o segredo de negócio é um bem de valor inestimável. Em comparação com outros bens tutelados pelo Direito de Propriedade Industrial, têm um custo baixo, o que é importante para estas empresas, entretanto, a sua vulnerabilidade se faz notória, desde que quem os protege é sempre o seu detentor.

Mesmo antes da Diretiva, o Código de Propriedade Industrial Português, continha disposições específicas relativas à proteção dos segredos de negócio. Este código, é direcionado a atos ilícitos contra concorrente.

Quando ocorre uma violação este segredo perde imediatamente o seu valor comercial, e pode podendo levar a falência de uma empresa. De fato, é extremamente necessário este cuidado com a legislação, tendo leis expressas para punição a quem se apropriar indevidamente dos segredos de negócio.

Neste caso para que não tenham uma premiação ou seja, para que os que violaram as informações secretas ou fizeram uso de tais segredos, estes venham a ser punidos, neste caso, vai ser preciso ter uma forma de proteção dos segredos de negócio pelas empresas. Quando estas empresas, tem uma correta política de proteção, há a possibilidade de um maior investimento na área de desenvolvimento e pesquisa,

No Código do Trabalho Português, também há disposições no sentido de que um funcionário não pode divulgar informações confidenciais relativos à organização do seu empregador, sobre os métodos de produção ou sobre os negócios da empresa.

Esta proteção é necessária sem dúvida. Não somente porque proporciona as pequenas e médias empresas, um maior investimento dado que protege o investidor e consumidor, tornando o mercado cada vez mais competitivo.

Tem-se, ainda, também no CPI português, os artigos que disciplinam o tema: 195 e 196. Ambos trazem proteção a nível de trabalhadores quando dizem:

Artigo 195.º Violação de segredo quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias.

Artigo 196.º Aproveitamento indevido de segredo Quem, sem consentimento, se aproveitar de segredo relativo à atividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia, de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, e provocar deste modo prejuízo a outra pessoa ou



ao Estado, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias.

Informações de mercado apontam que o roubo de segredos vem aumentando constantemente, com as vulnerabilidades apresentadas pelos sistemas, pela quantidade de dados que passam através das redes de TI, e pela ação direta dos ciber criminosos, que utilizam o seu conhecimento para invadir estes sistemas de segurança. Por isso, é tão importante investir na prevenção e controle das atividades da empresa.

Vendo a urgência e a necessidade da transposição da Diretiva, para o ordenamento jurídico nacional, em 10 de dezembro de 2018, foi aprovado o novo Código de Propriedade Industrial, de Portugal, que transpõe a Diretiva de Harmonização de Marcas (Diretiva UE 2015/2436) e a Diretiva dos Segredos Comerciais (Diretiva UE 2016/943).

Este NCPI, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019, para as normas que forem relativas a proteção do segredo comercial. E entrará em vigor, a partir de 1º de julho para 2019, nas disposições restantes. Não vimos neste novo código mudanças agressivas ou completamente novas em relação ao anterior.

Não houve também mudanças drásticas em relação ao modelo de registro. Por outro lado, tem uma maior facilidade para a proteção dos direitos de propriedade industrial, quando torna mais simples e acessíveis os procedimentos no que se refere à sua atribuição, a sua manutenção e a sua cessação de vigência de direitos.

Importante agora com a diretiva e o novo CPI, saber lidar e aproveitar ao máximo o que de benéfico vai ser introduzido na legislação nacional. Pois é completamente relevante, e traz uma adequação à atual necessidade de proteção e estímulo aos segredos de negócio.

O novo código inclui conceitos, definições e sanções atualizadas e transparentes, ao mesmo tempo em que identifica o objeto de proteção, ao definir atos lícitos e ilícitos. Em caso de roubo ou apropriação indevida, por exemplo, estabelece a punição que terá, neste íterim. Foi visto também no NCPI, o acréscimo de proteção tanto para o Know-How quanto para os segredos de negócio. Estes passam a ter um regime de proteção autónomo e bem mais eficiente que o regime da Diretiva.

Além disto, o NCPI traz algumas importantes alterações que impactam diretamente em relação aos ilícitos de Propriedade Industrial, as quais transcreveremos a seguir:

- (i) *os litígios envolvendo medicamentos de referência e genéricos deixam de estar sujeitos a arbitragem necessária, podendo recorrer-se aos tribunais judiciais ou a arbitragem voluntária,*
- (ii) *as comunicações entre os interessados e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. passam a fazer-se por via eletrónica e,*
- (iii) *aumento da eficácia de combate a ilícitos de propriedade industrial a nível europeu.*

As novas alterações, têm o mérito de tornar mais claro o regime da propriedade industrial, constituindo um incentivo para empresas tecnológicas desenvolverem a sua atividade em Portugal.

Sabe-se que com a transposição desta diretiva, e o NCPI, não só o segredo comercial, como o Know-How, passaram a ter um novo enquadramento legal, devido a importância que eles assumem na atividade das empresas, pois, na grande maioria das vezes, são usados como ferramentas que geram riqueza, e competitividade empresarial e, o mais importante, contribuem na inovação em pesquisa.

### **8.7 Proteção dos segredos de negócio na diretiva**

Sobre a proteção dos segredos de negócio, uma parte mais abrangente da doutrina majoritária refere-se ao fato de existirem dois elementos que são primordiais, e contribuem para os segredos de negócio. Consistem, em síntese, nos métodos que são protegidos sob a sua égide no seu caráter confidencial e na compilação de técnicas que revestem em interesse prático. Neste caso, fala-se em um conjunto de dados, que tem como destino a aplicação industrial, ou comercial, com valor econômico intrínseco. O seu detentor, porém, tem que o manter inacessível aos seus concorrentes.

Antes mesmo da diretiva, já tínhamos no acordo TRIPS, a expressa proteção à informação confidencial, em seu art. 39. 2., in verbis:

Art. 39 – (...)

2 – Pessoas Físicas e Jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

- a) seja, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- b) tenha valor comercial por ser secreta;
- c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

O que se via era que, com a ausência de uma definição concreta acerca dos segredos de negócio, isto causava vários questionamentos, e o principal questionamento era em relação à repressão a fraudes. O que muda totalmente de cenário quando veio a diretiva. Pois esta, mesmo continuando com uma indefinição quanto a nomenclatura, definiu a nível europeu determinados conceitos que eram esperados.

Apesar de tanta divergência, o Conselho da UE aprovou a diretiva que tem por função básica esta proteção, e sua unificação a nível europeu, de modo a garantir a existência de meios padronizados de proteção civil e trazer consequência para os estados membros caso sejam incapazes de aplicar a diretiva, nos tribunais.

Ora logo no artigo 1º. se vê que o regulamento protege os segredos de negócio de aquisições ilícitas, assim como a sua utilização e divulgação. Estipula ainda o prazo para que os Estados-membros transponham a diretiva, e lhes dê liberdade de ação. É como dar-lhes o standard mínimo de proteção, sendo que os estados podem ter leis mais protetivas, só usando a diretiva como limite mínimo.

Esta diretiva trouxe em sua definição um conceito amplo dos segredos de negócio, o que mostra a intenção e a determinação de proteção em benefício das pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo em que especifica as formas em que segredos de negócio podem ser descobertos e obtidos legitimamente. São os casos da engenharia reversa ou a descoberta

independente. Oferecem ainda uma exceção aos denunciante, para o caso de estes estarem trabalhando para o interesse público.

A proteção dos segredos de negócio, se torna uma parte fundamental para que se possa promover a inovação tecnológica. Hoje em dia, a maioria dos empregos se dá através das Startups e das pequenas e médias empresas, hoje elas são indispensáveis na área de cultura e inovação e por isso são cada vez mais, alvo de hackers, criminosos e ladrões de bens de propriedade intelectual.

Diante da importância e do que representa para o ativo das empresas, é imperioso se estabelecer medidas para a proteção dos segredos de negócio. As empresas utilizam diferentes estratégias neste sentido. A diretiva traz em seu art. 4º, 2, as hipóteses em que o segredo é considerado ilegal em sua aquisição.

### **8.8 Responsabilidade Criminal**

No aspecto de direito penal, há vários pontos a serem analisados, quando o tema é segredo de negócio. Para começar, a sua definição na lei criminal varia em cada Estado, de fato, poucas legislações fornecem uma definição nesse sentido. Como resultado, os tribunais devem se referir a uma definição padrão de segredo de negócio, porém, com a diretiva e o novo Código de Propriedade Industrial, tentou-se estabelecer um conceito geral a cerca dos Segredos de Negócio.

Este deve conter informação que gere uma vantagem competitiva ao seu proprietário, que é conhecida ou divulgada para um número limitado de pessoas e, o proprietário deve ter tomado medidas razoáveis para manter a sua informação em segredo.

Para que a proteção criminal seja concedida, o segredo deve gerar um interesse no proprietário para explorá-lo e ganhar uma vantagem competitiva no mercado. No entanto, em alguns casos, deve estabelecer o requisito de valor econômico e medidas razoáveis para mantê-lo em segredo.

Muito se fala no que seriam estas medidas razoáveis que tenham que ser utilizadas para que as informações sejam mantidas em segredo.

Além do acima exposto, a conduta para sancionar não é definida. Como consequência, há uma ampla descrição, sobre quais atividades são legais e quais não são. (p.206-207).

## **CAPÍTULO IX - PRINCÍPIO GERAL DE PROIBIÇÃO DE ACESSO, UTILIZAÇÃO OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADOS DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO, E SUAS EXCESSÕES**

Fato que se precisa aqui analisar é que, por princípio, tem-se que segredos de negócio ilicitamente adquiridos não podem ser lícitamente divulgados ou utilizados, assim como também o inverso. Entretanto os segredos lícitamente adquiridos podem ser livremente utilizados ou divulgados.

Fato é que a Diretiva, em seus artigos, faz a diferenciação entre aquisição de utilização e divulgação do segredo. Em todos estes casos, no entanto, exige que tenha ocorrido negligência grave ou dolo, o que acaba por adotar uma noção objetiva de culpa, como está previsto no artigo, 3.º/2, 3 e 4.

### **9.1 Enforcement dos segredos de negócio e a diretiva**

Este tem sido um problema que atinge a EU. Essa diferença nos sistemas jurídicos, na apropriação indevida dos segredos de negócio, não se tem nos Estados-membros, um sistema uniforme de proteção ao segredo de negócio. O que se vê são alguns Estados-membros, oferecem uma proteção melhor que os outros.

Na realidade, o que se nota é que não há como proteger um segredo de negócio de forma absoluta. Pode, sim, na verdade é apenas proteger a forma de aquisição, utilização ou divulgação se estas forem impróprias, que é a maneira como vai se configurar a concorrência desleal.

Para o caso de concorrência desleal, é preciso provar que a ação em que se obteve o segredo de negócio, foi contra as práticas comerciais honestas, Por este motivo, acabou por se constituir ato de concorrência desleal e neste caso, fica configurada a violação do segredo de negócio, tendo lugar a tutela.

Neste caso, provado que o seu segredo foi utilizado, adquirido ou divulgado de forma ilícita, poderá seu detentor legal tomar as medidas repressivas e ou conservativas cabíveis. Estas pressupõem que o segredo ainda mantém a sua qualidade, enquanto que, com as medidas de

tutela de natureza sancionatória e ou compensatória, neste caso, perde-se a qualidade do segredo.

Como medida de natureza conservatória, é necessário destacar aqui, a Providência Cautelar, prevista no art. 338.º do CPI, esta estabelece que, uma vez decretada a providência, pode-se lançar mão da inversão do contencioso (art. 369.º do CPC), de modo que tenha efeito de medida cautelar.

Como forma de medida sancionatória ou conservatória, foram estabelecidas multas e indenizações. Esta indenização quando devida por ato de concorrência desleal, vai-se encontrar no Código Civil, e ela é, independente de culpa.

A Diretiva vem com; medidas, vias de reparação e procedimentos, para que seja salva guardada a tutela judicial, de forma a reparar a violação do segredo de negócio. Dentre estas formas, começaremos por citar a previsão da preservação de confidencialidade dos segredos na ocorrência do processo judicial. Assim, mantem-se a necessidade de confidencialidade, pois esta não pode acabar com o andamento do processo, e mais, vincula as pessoas que lidam com o processo do dever de sigilo.

De qualquer forma, as condições para isto são as que estejam previstas medidas cautelares e as medidas provisórias para proteção ao segredo de negócio, nomeadamente:

(a) A cessação ou, consoante o caso, a proibição de utilização ou divulgação do segredo numa base provisória;

(b) A proibição de produzir, oferecer, colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infração, ou de importar, exportar ou armazenar mercadorias em infração para esses fins;

(c) A apreensão ou a entrega de mercadorias suspeitas de infração, incluindo mercadorias importadas, a fim de evitar a sua entrada ou a sua circulação no mercado.

A Diretiva permite ainda que os processos judiciais não sejam só selados. Precisam ser também redigidos. Estes asseguram que os tribunais mantenham o sigilo dos segredos

comerciais por meio de documentos fechados. Neste caso, os tribunais também têm que permitir que o proprietário revele ao tribunal, o porquê da necessidade de manter as informações em sigilo. Ou seja, precisa explicar o motivo do segredo de justiça, antes de considerar se há suficiente razão para selar os registros, isto é, o processo. Neste caso, a Diretiva ainda prevê que pelo menos um agente de uma das partes possa ter acesso ao segredo de negócio durante este processo.

Vale ressaltar que, pela Diretiva, é assegurada o pagamento de indenização ao titular do segredo de negócio que foi lesado. Essa indenização tem que ser adequada ao prejuízo que efetivamente sofreu o titular do segredo. Por isso, a Diretiva mostra que é preciso levar em conta os fatores adequados, inclusive as consequências econômicas negativas, do mesmo modo como os lucros que o infrator ganhou indevidamente, os lucros cessantes. e podemos citar, em alguns casos, pode-se ganhar também, os danos morais sofridos pelo titular do segredo.

Quanto às indenizações, da Diretiva enforcement, para detalharmos mais um pouco, a seguir, alguns autores já diziam que se aplicava aos segredos de negócio como extensão. Principalmente na doutrina Italiana, porque seus legisladores consideram que os segredos de negócio são um direito de propriedade industrial. Nesta diretiva, veio uma norma específica para a indenização pela violação de segredos de negócio. Basicamente o que se faz, é utilizar-se os mesmos critérios que se utilizavam na diretiva enforcement de 2004.

A Diretiva 2004/48 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual (também conhecida como Diretiva de Execução (IPR) ou IPRED) é uma diretiva da União Europeia no domínio direito da propriedade intelectual, decorrente das disposições do mercado interno do Tratado de Roma. A diretiva abrange apenas os recursos civis<sup>61</sup>.

Existem vários critérios de computo da indenização. O artigo 347º. Inciso 1. do NCPI, não apresenta novidade e segue o princípio geral do regime de responsabilidade civil, que está no Código Civil. O que se vê é que a epígrafe do artigo continua a adotar uma noção arcaica de

---

<sup>61</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement\\_Directive](https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement_Directive) consultada em 06 de novembro de 2018



perdas e danos. Não se percebe, portanto, por que motivos a mantiveram, porém parece ser uma questão mais terminológica.

O importante parece, na verdade, são os critérios acrescidos. Estes, sim, são importantes. Se olharmos os incisos 2 e 3, do artigo 347 do novo CPI, ter-se-á o lucro obtido pelo infrator, importância da receita, que é uma duplicação do critério anterior, da receita da indenização resultante da conduta ilícita do infrator, e, ainda, os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito,

Caso existam dificuldades no compute da indenização, o tribunal em que haja uma ação, poderá estabelecer uma licença hipotética, que este prevista no artigo, 347º, 5. Ali, está estabelecido que se existirem dificuldades no compute da indenização, o tribunal poderá estabelecer uma indenização hipotética. Ao invés de colocar este quesito como alternativo, o legislador o classificou como subsidiário. Se observado tanto na diretiva enforcement quanto na diretiva dos segredos de negócio este tipo de critério aparece como alternativo e não como subsidiário.

Tem-se ainda o critério de do art. 347º inciso 6, que dá poderes ao juiz do tribunal de acumular todos estes critérios para o cálculo da indenização, se, a conduta do infrator constituir prática reiterada ou se revele especialmente gravosa.

Em relação aos Punitive Damages, ou ainda Danos Punitivos, não se condiciona apenas com o inciso 6 do artigo 347. Relaciona-se também com a questão do lucro obtido pelo infrator. Destaca-se que a natureza dos lucros obtidos pelo infrator tem o caráter não patrimonial, porque se está no âmbito da responsabilidade civil. É necessário olhar para a esfera jurídica do lesado e não do lesante. Neste caso houve uma mudança de parâmetros e se está a olhar para a esfera jurídica do lesante, apesar de haver exceções onde podem existir os Punitive Damages.

Entretanto, é grande o dogma que se criou a volta desta questão. Obviamente, falam que eventuais punitive damages irão contra constituição, por violação da tipicidade das sanções penais, por exemplo. Há questões também com o reconhecimento de sentença estrangeira tanto judiciais quanto arbitrais, em países que têm tradição civil law, ou seja romano-germânica,

embora haja também decisões de tribunais franceses que admitem não ir contra a ordem pública, o reconhecimento de uma sentença estrangeira que aplicou danos punitivos.

Em termos constitucionais, não parece haver argumentos convincentes, que justifiquem. Percebe-se sim, que os puristas do direito civil se encontram presos a dogmas. Todos agem com racionalidade econômica e o infrator, principalmente. Se estes souberem que pagam aquela infração que é simbólica e que lucrarão muito mais, obviamente terão um benefício total e não pensariam duas vezes para agir, não adianta ficar agarrado a estes dogmas com os danos punitivos, quando se poderia ultrapassar facilmente. Naturalmente observam-se alguns regimes com abuso de direito, que podem tutelar se forem outorgadas indenizações desproporcionais. Ou seja, não é necessário o princípio de dizer que os danos punitivos não existem.

A diretiva de 2004 enforcement, tem uma norma muito semelhante, não pode ser interpretada como uma proibição de usar tal medida. Ou seja, os danos punitivos. Alguns autores diziam que os considerandos da Diretiva de 2004 proibiam os danos punitivos. Na verdade, não proíbe. Essa Diretiva dizia que o conceito e o compute da indenização estão no artigo que prevê o tipo de critério, e não pode ser interpretado como medida para impor sanções punitivas. É totalmente contrário, não proíbe sanções punitivas e não está a obrigar o Estado que imponha este tipo de sanções, A questão na realidade, é que a Diretiva não proíbe os danos punitivos, mas também não os impõem.

A origem dos danos punitivos, é necessário observar que é alemã, que ainda no século XIX, o tribunal imperial alemão, dizia que ainda que não houvesse culpa, o lesado teria o direito a ser ressarcido pela intromissão na esfera jurídica, que era um misto quase de responsabilidade civil e enriquecimento sem causa.

Através de um acordão, criou-se um triplo mecanismo de indenização, O primeiro critério de indenização é calculado pelos lucros cessantes, em termos gerais, o segundo tinha a ver com o pagamento do montante correspondente à celebração do contrato de licença, e, depois, o terceiro critério seria a restituição dos lucros obtidos pelo infrator. Assim, o lesado tinha essa possibilidade de escolha, porque o tribunal entendia que, no caso dos bens imateriais, optar-se apenas pelos lucros cessantes não era suficiente. Então, tiveram que arranjar uma forma de indenização, e estas decisões datam de 1870.

Esta questão surge no direito do autor e depois vai sendo aberta para outros tipos de matérias, como as marcas, desenhos ou modelos e chegou aos segredos de negócio. Eis que em 1960, já usavam este triplo método de indenização, para questões de bens imateriais.

Quase que naturalmente, o passo seguinte foi transpor o que estava previsto na diretiva de 2004, para esta diretiva, porque as exigibilidades que tem nos direitos de propriedade intelectual são as mesmas ou parecidas com as do segredo de negócio.

Não podemos afirmar que este método foi transposto integralmente porque, mesmo na Alemanha tiveram transformações que derivaram de discursões intermináveis acerca de se estas indenizações eram enriquecimento sem causa, e, se eram responsabilidade civil, ou danos punitivos.

Ainda assim houve forte influência na diretiva enforcement de 2004. Nesta agora, surge não como critério totalmente à parte para computo do dano, mas, apenas para determinar a indenização como um todo. Isto se observa na doutrina tanto espanhola quanto italiana. Seus ordenamentos se referem a isto muito bem. Ou seja, hoje em dia os lucros obtidos pelo infrator não podem ser deduzidos sem mais.

Quer dizer, tem-se que provar que existem danos naquele caso concreto. Depois, se os lucros cessantes forem abaixo do que aquilo que se é desejável, pode-se aplicar o critério dos lucros obtidos pelo infrator. Surge, neste ponto, como critério alternativo. Mas, na verdade, um critério mais corretivo do que alternativo, no sentido de que se não for possível apurar o montante do lucro cessante, então utiliza-se um outro critério. Mas o certo é que se tem de corrigir a injustiça, para que o infrator não fique a ganhar com a violação do segredo de negócio, um bem imaterial.

O que se pergunta, na realidade, é se este lucro que é obtido pelo infrator, é o ônus da prova naquele caso concreto. Assim se o segredo de negócio poderia ser licenciado? Será que isto poderia ser exigido? Há doutrinas que afirmam que sim, como se fosse uma presunção *iuris tantum*. Neste caso, presume-se que os lucros obtidos pelo infrator vão aos lucros cessantes. Tem-se que provar que, naquele caso, o proprietário lesado estaria disposto a licenciar. Na realidade, se pensar bem, isto não deveria proceder, pois funciona como uma defesa do infrator e ele pode alegar que se o autor não fez prova de que neste caso concreto que iria licenciar, como então teria direito ao lucro obtido pelo infrator, o que acaba por ser injusto, pois na

realidade, o que se tem que provar é que existem danos, apenas. Observa-se que os danos não patrimoniais são baseados em equidade, e, mesmo assim, são sempre muito baixos.

O que a norma pretende corrigir, ressalte-se, é o quantum indenizatório que irá fazer com que o infrator não tenha estímulo para praticar a conduta ilícita, sempre como medida subsidiária. De qualquer forma, poderão utilizar sempre o enriquecimento sem causa. Existe uma norma específica para isto que é o art. 472º. 2. C.C., que trata da Gestão de Negócio Imprópria. Portanto se algum juiz implicar com a causa, do lucro obtido pelo infrator, na esfera jurídica do lesante, e não do lesado. Poder-se-á utilizar sempre o argumento do enriquecimento sem causa, no caso de gestão de negócios imprópria, neste caso enriquecimento por intervenção.

Um outro critério que nunca é levado em conta pelos tribunais é o custo de identificação e investigação, que não deixam de ser danos emergentes. Há ainda um critério finalista que é importante se referir, que são, os custos de investigação e identificação, que terão que estar diretamente relacionados com o ilícito em si. Podem até ser os honorários dos advogados. Neste caso, o que não poderá ser incluído neste custo de investigação, são as medidas preventivas, aquelas condutas razoáveis. Claro que isto não faz parte da investigação ou da conduta ilícita.

O que se deve considerar acerca dos danos punitivos, é que a Diretiva estabelece um valor mínimo, a partir daí fica critério dos julgadores, outorgar os danos punitivos

Outra questão que se tem falado bastante é a de que se utilizarmos o critério do número 5, artigo 347, da Diretiva, que é o da licença hipotética, vem a questão: será que ainda assim poderíamos reclamar os danos morais? É uma questão muito discutida nos tribunais. Acabou-se por decidir que a licença hipotética só se relaciona com os lucros cessantes, e não com os lucros emergentes. Será então que não podemos dizer que a licença hipotética será um lucro presumido para os lucros cessantes? Entretanto se provar que existem danos emergentes, pode-se reclama-los, sem dúvida.

Esta é uma questão dúbia, porém interessante por que, na verdade, a doutrina faz isto, que é referir que estes critérios alternativos só dizem respeito ao lucro cessante e não dizem respeito aos danos emergentes ou aos não patrimoniais. Porém é neste caso que está a dificuldade, pois os danos emergentes são mais fáceis de serem identificados. São os danos efetivamente sofridos e que as provas são mais fáceis de identificar e provar.

O que se viu é que o NCPI não colocou a licença hipotética como um critério alternativo e, sim, como subsidiário, com estes dois requisitos: não tem a possibilidade de fixar os danos com base em outros critérios e o lesado não pode se opor.

Ainda sobre os danos patrimoniais, pode-se referir ao art. 347º. 4. Desse modo, o fato de existirem os danos patrimoniais e se poder escolher o número inciso n.5 da licença hipotética, não preclui o direito de também reclamar na justiça competente, os danos morais.

Quanto ao prazo, a Diretiva estabelece seis anos. O legislador português, no entanto, decidiu colocar apenas por cinco anos. Pode ser que o objetivo tenha sido uniformizar a questão com os artigos 195º e 196º do CP. Depois, também como responsabilidade extracontratual, porque, sendo um, vai-se aplicar o critério que está no CP que é de 5 anos. Portanto acredita-se que tenha sido este o objetivo.

## **9.2 Preservação dos segredos de negócio nos processos judiciais**

Esta é uma novidade somente na legislação portuguesa, porque já existe há muito anos nos países anglo-saxônicos. Nos processos ambientais, é uma questão pacífica. A questão foi trazida mais tarde porque, muitas vezes nos processos de segredo de negócio, no momento que o autor ia ao processo, na verdade, tinha que fazer uma escolha: ou seguia em frente com o processo, e perdia o segredo, ou, ficava como segredo, e perdia o processo.

Portanto, agora é pacífico e resolve a questão, que está previsto no art. 352º NCPI e terá de ter um pedido fundamentado pela parte interessada, pois este não alcança o princípio da oficiosidade do processo civil. Esta obrigação de confidencialidade não se extingue, é preciso ressaltar que, com os termos do processo judicial, como explicitado no artigo 352º 2. do NCPI, que não é óbvio que o tribunal não considere a existência do segredo de negócio, se disser que algum dos requisitos do artigo 313º do NCPI, não foi preenchido, que as informações passaram a ser do conhecimento do público alvo. Embora esses sejam parâmetros difíceis de entender quem é este público alvo e o que é facilmente acessível.

Que tipos de ações poderão ser tomadas pelos tribunais para manter o segredo no processo? O mesmo pode vetar o acesso a documentos, onde constem segredo de negócio, limitação de acesso às audiências e adaptação dos documentos, de modo a proteger os elementos onde constam por exemplo fórmulas protegidas.

Há, entretanto, quem diga que isto poderá ir contra o justo processo equitativo, que estabelece uma forma de tentar limitar este tipo de ações. Em termos de colisão de direitos, essa é uma questão muito mais importante do que o justo processo equitativo, porque existe a limitação. Como, por exemplo, na lei de Concorrência Desleal de acordo com o artigo 30.

Em relação aos processos não judiciais, pode-se estender a aplicação ou ainda um ofício ao juiz pedindo para ele decidir aquele processo, dirimir somente a questão se poderão ou não limitar, para que não possam ter acesso aos segredos de negócio.

Ainda neste caso, já existia para os direitos de propriedade intelectual, que têm como objetivo dissuadir os ilícitos com a intenção de prevenção geral, que é a publicação das sentenças, que obviamente sai sempre a pedido do lesado às expensas do lesante, de acordo com o art. 350º do NCPI.

Se comparar a Diretiva e o NCPI, perceber-se-á que não se aplica apenas a ilícito, mas também, a má conduta, o que leva o assunto para a ética. Neste caso, então foge a dimensão jurídica pura, mesmo que não seja um ilícito unido penalmente ou civilmente ao ônus. Se existir má conduta, acaba por ser um uso ilegítimo desta informação.

Outra forma de suavizar a Diretiva, foi retirar o uso legítimo que existia. Quanto aos jornalistas, o texto dizia que é possível usar fontes que contenham segredos de negócio quando o uso desta fonte seja para uso legítimo. E isto também foi retirado, como uma forma de atenuar esta questão.

A legislação portuguesa, na perspectiva da Diretiva europeia, defendeu-se ao dizer que o tribunal diz que pode tomar quaisquer medidas específicas e proporcionais para preservar a confidencialidade de qualquer segredo de negócio. Nomeadamente, as limitações de acesso a documentos, ao número restrito de pessoas que podem ter acesso a audiência, a remoção ou ocultação de certas passagens das decisões judiciais.

Tudo isto está pensado para os processos públicos que são os processos que correm perante os tribunais estaduais. É evidente, porém, que podem haver processos arbitrais, que não são públicos por natureza e que a outra parte tem acesso a esta informação. O maior dilema que se coloca ao tribunal, nesta situação, é saber se pode bloquear o acesso à informação confidencial, pela contraparte do processo.

Porque aqui há um valor que está em causa e que se contrapõe a esta confidencialidade. Trata-se da tutela dos direitos de defesa da outra parte. Para que esta possa se defender, tem que ter tido acesso à informação confidencial. O tal equilíbrio entre o tratamento igual das partes, o exercício de direito do contraditório e a proteção da informação confidencial têm que ser estabelecidos pelo tribunal. Por isso pode ser difícil de acautelar.

Uma hipótese é que há tribunais que já têm feito isto. A informação, neste caso, é dada apenas aos julgadores. E fica guardada no cofre, porém, não é acessível a outra parte. Aquela que dispõe da informação presta esta informação ao tribunal, mas a mesma não é facultada a parte oposta. A compatibilidade disto com o princípio do contraditório pode evidentemente ser questionada.

Tem-se uma matéria interessante que é a questão dos denunciantes e dos jornalistas. Se observado o artigo 5º da Diretiva, percebe-se que existem certas exceções que têm como objetivo, proteger os denunciantes e os jornalistas. A questão do acesso a fonte legítima por parte dos jornalistas e o caso dos hackers, são situações que este tipo de questão, para ser resolvida, precisa de discussão.

Houve muito debate na fase da proposta da Diretiva entre as associações de jornalistas, jornalistas e, provavelmente, a comissão sobre esta matéria. Chegou-se a um consenso que não foi satisfatório para nenhuma das partes o que se propôs. Mas se pode utilizar algumas regras interpretativas como: se for verificado o artigo 5º. da Diretiva, pode-se perceber as medidas, os procedimentos e as vias de reparação não deverão constituir uma restrição à denúncia de prioridades, porque tem-se aqui de sobrepesar o direito e a liberdade de expressão. Existem também muitos conflitos com a proteção de dados, ainda no que diz respeito de forma específica à investigação, e à proteção de fontes jornalísticas -conhecido como sigilo profissional, o que é totalmente protegido por lei, no caso do Brasil e de várias democracias pelo mundo.

É preciso, enfim, um requisito finalista, que é do interesse público geral, e a questão é saber o que é o interesse público geral? Foi visto que a proposta informou a princípio o que é o interesse público, e depois acrescentou o geral. Este foi adicionado com o objetivo de atenuar ou pelo menos permitir que houvesse mais liberdade de expressão.

Neste caso deve-se interpretar como uma forma de limitar a tutela dos segredos de negócio com esta questão. Desse modo, volta-se a questionar sobre a diferença entre interesse público e interesse público geral, e se percebe que é mais um item que não tem especificidade, uma norma aberta em que cada juiz, pode dar a sua interpretação.

### **9.3 Medidas protetivas**

Por algum tempo, como foi visto aqui, a UE não possuía leis específicas para regular a apropriação indevida do segredo de negócio. Ao contrário, a lei interna de cada Estado-membro era o que permitia que fosse protegido o objeto em estudo e o administrava em termos civis e criminais.

A Suécia era o único Estado-Membro que tinha uma lei específica que regulava os segredos de negócio. Chamava-se Lei sobre a Proteção dos Segredos Comerciais. Enquanto que a Alemanha, Áustria, Bulgária e a Letônia, estes usam as leis de concorrência desleal para os proteger.

Em maio de 2016, o Conselho da UE, aprovou a Diretiva 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção do know-how e das informações comerciais não divulgadas. (segredos comerciais).

Os Estados-Membros também poderiam enfrentar consequências jurídicas se autorizassem a lei, e não a aplicarem integralmente, pois esta diretiva tem efeito direto, o que significa dizer que não precisa necessariamente ser incluída na legislação nacional para que tenha efeito.

Foi visto que esta Diretiva trouxe algumas importantes medidas protetivas para apropriação indevida dos segredos comerciais. Pode-se começar falando sobre a apreensão civil, que é permitida e também permite a implementação de injunções para que se impeça ou que se evite a apropriação indevida. Entretanto, estas liminares acabam por poder serem substituídas pelo pagamento de royalties razoáveis ao proprietário. Todos os estados-membros devem fornecer como opção uma liminar inicial.

A diretiva também autoriza a indenização por perdas reais sofridas pela parte lesada. Ou seja, o titular do segredo de negócio permite que seja concedida a indenização por lucros materiais ou imateriais obtidos pela parte que se apropriou do segredo de negócio. Esta



indenização é permitida como substituto dos danos mencionados. A mesma pode ser em forma de royalties.

Já o artigo 10º da Diretiva e art. 345º do NCPI, vêm com as medidas cautelares que já existiam na Diretiva Enforcement de 2004. Estas, no entanto, vêm reforçadas e aprimoradas. Quer dizer, tem-se quase um “copy e paste” (copia e cola), embora tenha sido adaptada das medidas que foram exigidas em 2004, pela Diretiva Enforcement.

Algumas matérias na diretiva nem foram levadas em conta. Como, por exemplo, o arresto. Ainda assim, o legislador português decidiu equiparar esta questão aos segredos de negócio. Enfim, tem-se para os direitos de propriedade industrial os segredos de negócio que abrangem o segredo comercial e o segredo industrial.

O regime é bastante semelhante aquele que surge para o restante dos direitos de propriedade intelectual, e estão no art.10º da diretiva e art. 354º do NCPI, ambos falando sobre medidas cautelares.

Ao se observar especificamente o artigo 10º. inciso 1 alíneas a, b e c, nota-se que se refere ao que se poderá ordenar numa medida cautelar. No caso de uma providencia cautelar conservatória de *periculum in mora*, ou seja, não terá que provar que existe uma lesão grave e dificilmente irreparável. Exatamente como sucede nos outros bens de direito intelectual, mas o mesmo não sucede quando se dá uma violação eminente. Mesmo assim, terá que provar o *periculum in mora*,

Nota-se que o juízo que é feito de proporcionalidade e o que existe em qualquer providencia cautelar é muito mais exigente nesta matéria de segredos de negócio. Percebe-se mais claramente a cautela do legislador nesta questão. Existem outros interesses como a liberdade de expressão, uma questão dos negociantes que terão que ser acautelados. A questão também é vertida para as providencias cautelares.

Vê-se que os juízes em relação à proporcionalidade, são mais exigentes, em termos de legitimidade passiva. A providencia poderá ser decretada não só contra o infrator, como contra qualquer intermediário. Mesmo nos casos onde exista violação indireta, que também existe mesmo agora para a patente.

Quanto à titularidade do segredo de negócio, obviamente há sempre um juízo de verossimilhança. O normal em todas as providencias cautelares e que o requisito de suficiente certeza não foi transposto para a lei portuguesa. Mas, obviamente, este é o juízo que se tem de fazer. É preciso também observar que no nível dos direitos de propriedade industrial que são registrados existe uma presunção *iuris tantum*, ou seja, presume-se que o direito está concedido. Ou melhor, que os requisitos de condição estão preenchidos.

Neste caso, porém, vê-se que existe um título para isto, um título de patente. Para dar um exemplo, presume-se que haja a novidade, inventiva e a aplicação industrial. Assim, estará preenchido até existir a presunção. No caso do segredo de negócio, entretanto, não temos nenhum título. Isto sugere um problema, pois ter-se-á que provar com grau suficiente de certeza, que é o titular de um segredo industrial.

E quanto a esta questão, é necessário ter em conta as tais medidas razoáveis. Isto porque, até agora e aqui em Portugal, quase não haviam casos. Mas, caso fosse se averiguar a jurisprudência estrangeira, muitas vezes é entendido, por exemplo, um caso de contrato de trabalho com comissão de serviços. Normalmente existe um cargo de confiança, e, por isso, aquela determinada pessoa está com o contrato de trabalho.

Neste caso, o juiz, a partir deste tipo de relação que existia entre empregador e empregado, referia que existia uma diligencia de manter o segredo de negócio confidencial, através de presunções judiciais. Hoje em dia, é necessário que haja um comportamento ativo e tem-se que provar que a empresa teve este comportamento. É o grande problema, como fazer esta prova.

Imagine-se uma pequena ou média empresa, ir a um Tribunal e dizer que aquela tal informação era um segredo comercial. O julgador, então, pede para provar as tais medidas razoáveis, pois não serve só a confiança. Neste caso, não configurará medida razoável. São necessárias medidas ativas, como contratos, como cláusulas de controle e etc. até porque, caso contrário, com a justificativa de que não existe segredo, pois não se tomou qualquer tipo de precaução, no sentido de preservá-lo, ou seja, as tais medidas razoáveis.

Existe também a possibilidade de se exigir uma caução. Porém, já havia anteriormente. Agora há uma parte importante que é a constituição da caução, de ser decretada e ser possível, que não permita divulgação do segredo, ou seja, permitirá a utilização do segredo por parte do

potencial infrator, mas não a sua divulgação. É fácil perceber porque a divulgação destrói facilmente qualquer segredo de negócio. Portanto deve-se evitar que o detentor perca qualquer tipo de direito.

É possível existir a caução. Porém, nunca deverá ser permitida a divulgação, o que efetivamente veio na Diretiva e que foi transposto para o novo Código de Propriedade Industrial.

Providencias cautelares poderão ser decretadas sem audiência prévia do requerido, se considerar a jurisprudência. Isto raramente é interpretado desta forma para os direitos de propriedade intelectual, pois os juízes têm muito receio, devido ao princípio do contraditório, decretar, por vezes, medida cautelar sem audiência do requerido. Entende-se aqui, porém, que sem prejuízo do contraditório, pode-se afirmar que os segredos de negócio exigem mais medidas deste tipo, pois não haveria qualquer defesa se os segredos comerciais fossem totalmente divulgados, o que vai muito além do segredo em si.

Pode-se ver muito recentemente a última informação que foi divulgada, de ser ou não ser um segredo comercial, do time do Benfica<sup>62</sup>, o que se põe em causa são os métodos, não se sabe se lícitos ou ilícitos. Existe ainda a questão do patrocínio: as empresas gostariam de ver todos os contratos expostos na internet? Isto vai mais além do que o próprio segredo comercial. Por isso, faz-se necessário tomar medidas cautelares mais eficientes e acrescidas. No caso do Benfica, a direção está mais preocupada em perder os patrocínios. O que pode acontecer é a perda de contrato para a empresa. Assim, a necessidade de tomar medidas protetivas, deve ser considerada, em questão de medidas razoáveis de proteção.

É previsto ainda o arresto preventivo. De modo geral, é aquele que vem previsto no CPC, e Quanto ao arresto repressivo, pode-se dizer que tem o objetivo de ser mais concreto, no sentido de evitar e impedir que o infrator prossiga com a atividade ilícita da aquisição, utilização ou divulgação do segredo de negócio, nos bens que circunstância ou que sirvam para a devoção dos segredo de negócio. Estes são os que estão aqui em causa. À questão do arresto não foi tida

---

<sup>62</sup><https://www.noticiasaoiminuto.com/desporto/818632/caso-dos-emails-ex-vice-do-benfica-pede-intervencao-da-policia> / consultado em 29.04.2019

em conta na Diretiva, mas vem especificada e de forma correta, porém, veio alargada no NCPI, por meio do artigo 346, que trata da apreensão de bens que se suspeitem violar segredos ou direitos. Portanto é possível pedir esta apreensão.

A isto acrescem as indenizações, tal como na legislação americana. Com a Diretiva da UE, pode-se prever a possibilidade de o titular do segredo de negócio ser compensado pelos prejuízos decorrentes da violação de seu segredo.

Isso faz com que o tema não seja uma matéria fácil, pois a determinação do valor do dano é muitas vezes complexa, senão impossível. Portanto, trata-se de uma tarefa extremamente difícil, pois, como se poderia aferir a perda de vendas que uma empresa teve, em virtude de o seu segredo de negócio ter sido desvendado por um concorrente. Por isso, o legislador fala em prever genericamente que há uma obrigação de indenização.

Deste, estabeleceu-se um elenco de fatores a serem considerados, na determinação da indenização, que começam pelo lucro do infrator. Portanto, na verdade, aquilo que se pretenda através da legislação aqui não é apenas indenizar. Muitas vezes, quer-se impedir que o terceiro infrator se beneficie do seu ilícito por que o seu lucro não tem que corresponder ao dano da vítima. A intenção é priva-lo do lucro, o que acaba por ser mais uma medida de inibição do enriquecimento sem causa do que propriamente de indenização do dano.

Ainda sobre o tema em estudo, a legislação prevê danos emergentes e lucros cessantes. Portanto, as vendas que se perderam potencialmente pela divulgação do segredo de negócio, os encargos suportados pela proteção, investigação e iniciação da conduta, a importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator. Não é apenas o lucro que ele obteve, é a própria receita bruta que ele realizou através da utilização do segredo de negócio.

Há ainda os danos não patrimoniais. Como, por exemplo, a imagem da empresa, que pode ser afetada pela circunstância do segredo de negócio que ela era titular terem sido desvendados. Sabe-se que são muitos fatores que podem ser postos em conta quando se trata de indenização. Se não for mesmo com base nestes critérios, impossível se tornará fixar o montante do dano sofrido pelo lesado. Pode o tribunal, em alternativa, fixar uma quantia determinada, e ter como base as remunerações que teriam sido auferidas, caso tivesse conseguido uma licença.

O que o tribunal pode fazer neste caso é, aferir o valor de mercado de uma licença para concessão de utilização daquela tecnologia. Se a licença para aquela tecnologia no mercado, por exemplo, custar 1 milhão de euros, então será esta a indenização que vai ser devida à vítima da violação do segredo de negócio. Caso a conduta do infrator for uma prática reiterada ou especialmente gravosa, o tribunal poderá cumular todos os critérios referidos.

O cálculo da indenização, desse modo, não só atende ao dano sofrido pela vítima, quer sob a forma do lucro cessante quer do dano emergente quer ao lucro do infrator. Tem a ver com a receita que ele realizou, aos danos não patrimoniais, e, ainda, aos valores de uma licença. Se, na verdade, forem cumuladas todas estas opções, ter-se-á uma indenização que vai exceder largamente o dano efetivamente sofrido pela vítima. Significa, que estas regras tem uma função punitiva, e não meramente ressarcitória do dano.

Neste caso tem-se a figura norte-americana dos danos punitivos, que na legislação está consagrada como “exemplar damages” - e que, na verdade, através deste artigo encontrou acolhimento nesta legislação. Sob a capa de uma indenização devida à vítima, o tribunal pode impor ao infrator um pagamento de uma quantia que reverte a favor da vítima, mas que excede largamente o dano sofrido, os danos punitivos ou danos exemplares.

Existe ainda para além das causas de extinção de instâncias gerais, uma específica, que está relacionada com os segredos de negócio e que, naturalmente, extingue a prevenção cautelar se obviamente a informação deixar de ser classificada como segredo de negócio ou deixar de preencher os requisitos que está no artigo 313º. do NCPI.

Considerando ainda as medidas cautelares, conforme art. 340º. 1, no NCPI, estão as medidas provisórias para que se possa preservar as provas de violação dos segredos de negócio. É a mesma disposição que existia dos outros bens de direito de propriedade intelectual, mas que foi alargada neste novo código para os segredos de negócio. Aqui neste caso, ter-se-á que provar o *periculum in mora*, pois existe uma tutela penal.

Infelizmente, segundo o meu ponto de vista, o legislador português não teve coragem de criar um tipo penal específico para os segredos de negócio, mas existem os tipos penais específicos para atualização do logotipo, o que prova uma falta de coerência gritante. Não faz sentido porque a espionagem industrial é uma realidade cada vez maior, que tantos problemas para as pequenas e médias empresas, quanto para a inovação e as pesquisas industriais.

Muito do entendimento é que a aquisição dos segredos de negócio nem é se quer tida numa norma, o que não faz sentido, porque expressamente não está lá. Entretanto isto acaba por não dar tutela a nenhuma empresa. Mesmo que se aplique estas normas penais, como prisão de um ano ou multa de até 240 dias, o que são absolutamente nada.

Por isso, pode-se afirmar que, em relação as indenizações punitivas vê-se certa discricionariedade do tribunal, pois este leva em conta fatores não pecuniários, como, por exemplo, fatores médicos ou religiosos que a parte lesada possa ter sofrido. Nota-se também que a diretiva traz em seu conteúdo uma cláusula que leva em consideração a intenção de um empregado quando da apropriação imprópria de um segredo de negócio, deixando que possa haver uma redução de responsabilidade baseado na intenção que ele vai alegar e provar.

#### **9.4 Medidas civis**

O que constitui um segredo comercial depende do negócio. Pode ser um molho secreto, um processo de fabricação, produtos em desenvolvimento etc. Pode-se ainda incluir uma lista de clientes, um plano de negócios, de finanças ou de projeções, um "know-how negativo", que poderia ser explicado como sendo o caminho que se experimentou e que não chegou a lugar nenhum.

Colocar salvaguardas em vigor não apenas protege essas informações, como mostra às partes interessadas - juízes e júris - que se tentou protegê-las, caso alguma disputa chegasse ao litígio. Um segredo comercial é protegido por lei somente quando o proprietário, conforme o modelo da Diretiva e do NCPI, faz "esforços razoáveis" sob as circunstâncias, para manter seu sigilo. É importante demonstrar claramente que a informação, foi reconhecida antecipadamente como um segredo comercial. Assim, os tribunais permitem uma maior flexibilidade no que constitui medidas razoáveis.

Quanto as medidas possíveis na área cível, para penalização por prática de atos ilícitos de aquisição ou utilização de segredos de negócio, só são possíveis responsabilizar o agente pelos danos causados ao titular do segredo, e o artigo 45 do TRIPS, que prevê a indenização por parte do agente do ato ilícito.

Entretanto, é negada a proteção legal contra a divulgação, exploração ou uso do segredo por terceiro adquirente de boa-fé, pelo acordo TRIPS, em sua nota explicativa de número 10, e o

artigo 39º, este corrobora a regra da responsabilização de terceiros, desde que tivessem conhecimento de que a informação foi obtida por meio de práticas desonestas.

O CPI, em seu artigo 338. L, diz:

*“Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.”*

Deixa claro que aplicar-se-á esta sanção somente em casos de violação de direitos de propriedade industrial.

O artigo 314.º do novo CPI, tem na sua redação, a proteção das informações não divulgadas que, entretanto, não são taxativas das práticas de concorrência desleal contrárias às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica. Face a esta colocação a doutrina traz como ato desleal típico<sup>63</sup> - a aquisição, divulgação dos segredos de negócio.

A obrigação de indenizar decorrente de atos de concorrência desleal, tem suporte no artigo 483.º do Código Civil, desta forma, quem for lesado por apropriação, utilização ou divulgação, pode peticionar e exigir indenização por responsabilidade civil, pela perda do valor que tinha aquele segredo e pelo que deixou de ganhar.

A reparação do dano pode se tornar a maneira mais eficaz. Porém, não resolve o problema, mesmo que o responsável por cometer este ato ilícito tente voltar ao *status quo* anterior: Se fosse descoberto o segredo não teria esta possibilidade. Por isso, a indenização acaba por se tornar uma maneira justa de ressarcimento por dano sofrido, o que não acontece nas outras esferas jurídicas, onde o lesado tem que arcar sozinho pelo dano sofrido. A não ser que este tenha pedido ao mesmo tempo indenização.

O capítulo terceiro da diretiva, descreve os métodos e procedimentos, e quais as vias possíveis de recurso em que se pode conceber a proteção civil dos segredos de negócio. Ela estabelece que os Estados-membros, devem impor medidas capazes de fortalecer os direitos civis na área do segredo de negócio. Estabelece ainda, que os Estados-membros devem ser capazes de assegurar que os métodos que forem seguidos os procedimentos e as reparações

---

<sup>63</sup> . SILVA, PEDRO SOUSA E, Direito industrial: noções fundamentais..., pp. 334 e 336

sejam proporcionais, que prevejam a salvaguarda contra abuso, e que evite a criação de obstáculos ao comércio no mercado interno. Entretanto, é necessário que haja prazos para que sejam apresentadas as reclamações, bem como a importância dos segredos de negócio, para que não sejam revelados no curso de um processo judicial.

Existem prazos para que se apresentem as reclamações. Bem como a confidencialidade dos segredos de negócio, que podem ser revelados no decurso de um processo judicial. Quanto aos remédios, vê-se na Diretiva, a indenização monetária, e o dano moral, que tem que ser dada à parte prejudicada, mais os danos que resultam em consequência da perda da renda e os ganhos injustos que o infrator recebeu.

Porém, o que de mais importante se pode, ou se deve considerar, é a liminar contra o uso de produto que tenha sido derivado de uma aquisição ilícita de um segredo de negócio. Isso é tão importante quanto o fato de que a diretiva permite não só a apreensão, como a destruição deste material. Nesse sentido, a diretiva visa especificamente a responsabilidade civil, deixando a responsabilidade penal a cargo da regulamentação dos Estados-membros, o que acaba por não garantir um padrão uniforme de proteção penal.

### **9.5 Medidas contra-ordenacionais**

Ilícito contra-ordenacional é uma sanção específica aplicada quando é praticado no âmbito da concorrência desleal. Constitui contraordenação todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma “coima”, e é aplicável nos casos de divulgação, utilização ou aquisição de informações confidenciais por provados concorrentes. Depois do NCPI, no entanto, não mais se tornou necessário que este infrator fosse um concorrente.

Provado o ilícito, a este serão aplicadas multas, tanto em caso de pessoa coletiva, quanto nos casos de pessoa singular, sendo que no caso de pessoa singular a multa ou coima a ser aplicada vem estabelecida no NCPI em seu artigo 331.º in verbis;

*Violação de segredo comercial protegido é punido com coima de € 5 000 a € 100 000, caso se trate de pessoa coletiva, e de € 1 000 a € 30 000, caso se trate de pessoa singular, quem, sem o consentimento do titular do direito:*



*a) Obter segredo comercial que esteja legalmente sob o controle do seu titular, por ato que resulte do acesso ou apropriação não autorizados de qualquer suporte que contenha esse segredo, ou a partir do qual seja possível inferi-lo, ou por meio de conduta contrária às práticas comerciais honestas;*

*b) Utilizar ou divulgar segredo comercial, tendo obtido esse segredo ilegalmente ou com violação de um acordo de confidencialidade ou de qualquer outro dever de não o divulgar;*

*c) Utilizar ou divulgar segredo comercial com violação de um dever contratual ou de qualquer outro dever de limitar a utilização do segredo comercial;*

*d) Obter, utilizar ou divulgar segredo comercial, com conhecimento ou com o dever de conhecer, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido obtido direta ou indiretamente de outra pessoa que o estava a utilizar ou divulgar ilegalmente nos termos da alínea b) e da alínea anterior;*

*e) Fabricar, oferecer para venda, colocar no mercado, importar, exportar ou armazenar para esses fins produtos, com conhecimento ou com dever de conhecer, nas circunstâncias específicas em que se encontrava, que o segredo comercial tinha sido utilizado nas condições previstas nas alíneas b) e c).*

No caso de concorrência desleal, estas coimas serão então aplicadas a estes comerciantes ou concorrentes que tiverem utilizado, adquirido ou divulgado, os segredos de negócio de outrem, o que não impede a aplicação da responsabilização civil, e, em determinados casos também, poderá acontecer sanções penais.

Isto está no NCPI, em seu Capítulo III, artº.331, em que se observa ser mais oneroso para pessoas coletivas. Entretanto, pode-se falar sobre esta questão interdisciplinar, que tem a haver com a questão de segredos de negócio, e que não foi colocado no código, como por exemplo no caso de uma empresa que não quer explorar uma invenção como patente ou modelo de utilidade, e decide fazê-lo em termos de segredos de negócio. Pode tanto ser para uma universidade, quanto para uma empresa de investigação.

Naquele caso específico, aplicando o art. 58º e o art. 59º, do NCPI, o trabalhador ou investigador de universidade, teria direito a uma remuneração por aquela invenção. Se for utilizada a invenção em termos de segredo comercial, será possível afastar o regime de invenção laboral? A UE pensou que não, pois não faz sentido, sob pena de estar a prejudicar o trabalhador, da remuneração efetiva que deveria auferir e que teria direito este trabalhador. Enfim, o investigador da universidade, tem o art. 59º como norma específica para isto. Esta questão, no entanto, não foi referida expressamente para dos segredos de negócio.

O que se entende é que o inventor tem sim, o direito a sua invenção. O art. 58º inciso 2. do NCPI, diz que ele terá o direito monetário pela sua invenção. A lei italiana em 2005 fez uma alteração expressa, quanto a este assunto, tratada no direito italiano, onde vem expressamente referida, e onde se esse aplica. Percebe-se que este entendimento seria útil para a ordem jurídica portuguesa.

O que é tão importante e que vale ressaltar ainda sobre este tema, é que ninguém vai para a cadeia em princípio, por ilícito nos segredos de negócio. Terá sim, que pagar coimas. O art. 331 do NCPI, previu este agravamento ao regime já existente. Em caso de ser pessoa física, a coima cobrada pela violação ao segredo de negócio será de 1.000 a 3.000 euros. No caso de ser pessoa coletiva ficará entre 5.000 e 100.000 euros.

Entretanto, não se pode dizer que sejam coimas elevadas, porque, normalmente o benefício que tem o infrator, excede largamente o valor destas coimas.

## **9.6 Medidas e sanções penais**

Como já colocado, esta Diretiva veio especificamente com a responsabilidade civil. Com a responsabilidade de fazer legislação penal para os Estados-membros. Não criou um patamar mínimo de proteção penal, para que com isso houvesse uma sincronia na punição penal.

No caso das leis portuguesas, tem-se no código penal a criminalização, em caso de aproveitamento e condutas de violação. Isto serve para que se tenha uma maior proteção aos segredos de negócio. Em caso de utilização, divulgação ou revelação indevidas, aplicar-se-á normalmente para os casos em que se tenha funcionários em contratos de trabalho ou assistência ao detentor da informação confidencial.

Como foi dito anteriormente, há que se tutelar os segredos de negócio, devido a sua fragilidade. Hoje com a globalização, os diversos sistemas e a rapidez com que as informações são disseminadas, depois que um segredo de negócio é exposto a concorrentes através da aquisição divulgação ou utilização de forma desleal, já não se pode voltar ao estado anterior de confidencialidade e proteção.

Fez-se com isso a necessidade de regulamentos para que se pudesse precaver o detentor do segredo. Assim, também o código do trabalho vem em seu art. 128.º al. F e diz:

*“guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios”.*

No acordo TRIPS, a nota 10 deste, traz exemplos de “formas contrárias às práticas comerciais leais”, como, ruptura de contrato, abuso de confiança e incitação à infracção. Inclui aquisição de segredos de negócio por parte de terceiros, que conheciam ou ignoravam por negligência grave, que a aquisição envolvia tais práticas.

Têm-se no Código Penal, os artigos:

*Artigo 195.º Violação de segredo: Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias.*

*Artigo 196.º Aproveitamento indevido de segredo: Quem, sem consentimento, se aproveitar de segredo relativo à atividade comercial, industrial, profissional ou artística alheia, de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, e provocar deste modo prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias.*

*Artigo 197.º Agravação: As penas previstas nos artigos 190.º a 195.º são elevadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo se o facto for praticado: a) Para obter recompensa ou enriquecimento, para o agente ou para outra pessoa, ou para causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado; ou b) Através de meio de comunicação social. Artigo 198.º Queixa Salvo no caso*

*do artigo 193.º, o procedimento criminal pelos crimes previstos no presente capítulo depende de queixa ou de participação.*

Conforme visto acima, o Código Penal apresenta hipóteses e casos, em que se pode qualificar penalmente os ilícitos aos segredos de negócio. Segundo Jorge Patricio Paúl, “o interesse protegido pelo artigo 195.º é a privacidade, num âmbito mais vasto que a mera intimidade. A reserva do segredo tutelada por este artigo estende-se aos segredos do mundo dos negócios, sejam eles exercidos em nome individual ou sob forma empresarial”<sup>64</sup>.

Como visto acima, porém, a tutela que o bem jurídico do artigo 196 traz, é a de interesses patrimoniais, que são incorporados nos segredos de negócio que pertencem ao lesado. Este valor patrimonial, em grande parte dos casos, seria o valor comercial dos segredos em caso de negociação, ou que o titular teria conseguido com a sua utilização.

Importante avaliação sobre o tema, foi feita pelo Professor José de Oliveira Ascensão<sup>65</sup>. Ele se mostra completamente contrário a que se apliquem estes dois artigos, o 195º, e o 196º, por estes fazerem parte do capítulo “Dos crimes contra a reserva da vida privada”.

Vale ressaltar, por outro lado, que, quanto ao art. 196, do NCPI, que se refere ao aproveitamento indevido do segredo de negócio, e que prevê a punição com pena de prisão de até um ano, o legislador deixou intacta esta disposição do código penal, o que mostra ter uma certa incoerência, pois, ou se pune, como contra ordenação ou como crime. As duas coisas ao mesmo tempo não faz algum sentido.

Interessante posição que tem o autor ROBERT BONE<sup>66</sup>, quando diz que: “a responsabilidade pela violação de segredos de negócio resulta da forma de apropriação, ao contrário de outras regras de Propriedade Intelectual, cuja responsabilidade nasce da apropriação propriamente dita”. Logo se nota a importância de saber como foi feita a

---

<sup>64</sup> PAÚL, Jorge Patricio, *Direito Industrial*, vol. II, Coimbra: Almedina, 2002, pp 158

<sup>65</sup> OLIVEIRA Ascensão, *Concorrência Desleal*, 2002, cit. Pag 463-464

<sup>66</sup> Robert Bone, *The (still) shaky foundations*. pp 1-2

apropriação, pois existem não só as formas ilícitas, quanto as formas lícitas para obtenção do segredo de negócio.

Neste sentido, a justiça americana, há mais de 40 anos, já considerava os esforços do proprietário do segredo industrial para avaliar a conduta do infrator:

*“To obtain knowledge of a process without spending the time and money to discover it independently is improper unless the holder voluntarily discloses it or fails to take reasonable precautions to ensure its secrecy.*

*(tradução livre: Obter o conhecimento de um processo sem gastar tempo e dinheiro para descobri-lo de forma independente é impróprio, a não ser que o titular o divulgue voluntariamente ou não tome precauções razoáveis para garantir o seu sigilo)<sup>67</sup>”*

Entretanto, sai o NCPI, e, com ele, o que se vê é que o legislador decidiu não criar um tipo penal específico para esta matéria. Os tribunais da doutrina dizem em relação aos artigos 195 e 196 do Código Penal, como já citado acima, que, além de existir a proibição de analogias de normas penais, não se deve buscar muitas matérias que existem sobre os segredos de negócio e transpor para as normas penais.

Existe a questão de que muito do entendimento para a aquisição dos segredos de negócio, nem é sequer tida na norma, o que não faz muito sentido. Porquê? Porque, expressamente, não está lá. Enfim é algo de vistas muito curtas, pois acaba por não dar tutela a nenhuma empresa, mesmo que se apliquem estas normas penais. Quer dizer, prisão de até um ano com multa de até 240 dias. Pode-se afirmar, que é quase nada. E esta é a tutela penal que temos para esta matéria.

Quanto a esta posição, entende a autora desta dissertação, que a pessoa jurídica ou coletiva, é dotada de personalidade jurídica, portanto pode ser considerada “pessoa coletiva com vida privada”, passível de sofrer danos, como se viu, inclusive os danos morais, portanto cabe o entendimento que estes dois artigos são completamente possíveis e aplicáveis.

---

<sup>67</sup> E. I. duPont deNemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d, 1012 (5th Cir. 1970) (p. 25) C.A.Tex. 1970

## **CAPÍTULO X – O NOVO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DECRETO LEGISLATIVO N.º 110/2018, 10 DE DEZEMBRO DE 2018.**

### **10.1 O NCPI e a transposição da Diretiva 943/2016 UE**

Mesmo com o atraso de seis meses, a partir do prazo determinado para sua transposição, foi finalmente lançado o novo Código de Propriedade Industrial, veio como uma resposta à necessidade de harmonização da legislação, sobre o sistema de propriedade industrial, na União Europeia.

O novo ordenamento jurídico surgiu do Decreto-lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro de 2018, que transpõe a Diretiva dos Segredos Industriais (diretiva 943/2016 da UE) e a Diretiva da Harmonização de Marcas (Diretiva 2436/2015, da UE).

E foi aprovado com diferentes datas para entrar em vigor. Em 1 de janeiro de 2019, passam a vigorar as normas relativas à proteção dos segredos comerciais. A segunda parte com a *vacatio legis* alongada, entrará em vigor, no dia 1 de julho de 2019, quanto ao resto das disposições ali estabelecidas.

O que se observa, é que esta nova legislação facilita o acesso à proteção dos direitos de propriedade industrial, uma das principais novidades desta legislação. Na realidade, o que tem é uma proteção acrescida para o know-how e para os segredos comerciais, pois estes passam a ter um regime de proteção autónomo.

O NCPI, traz de forma exaustiva, porém necessária, as definições de segredo comercial e ainda tipifica os ilícitos de violação dos segredos. Grandes alterações aparecem nos artigos 313 a 315, 331, e, 351 a 357, como será mostrado adiante, e que vem para reforçar a proteção dos segredos de negócio.

Além de apresentar especificamente quais são os requisitos, sobre os quais falamos anteriormente, a respeito do que pode ser protegido, o novo regulamento introduz ainda, algumas importantes alterações, entre as quais se pode destacar:

- (i) os litígios envolvendo medicamentos de referência e genéricos deixam de estar sujeitos a arbitragem necessária, podendo recorrer-se aos tribunais judiciais ou a arbitragem voluntária,
- (ii) as comunicações entre os interessados e o Instituto nacional de Propriedade Industrial, INPI, passam a fazer-se por via eletrónica,
- (iii) aumento da eficácia no combate a ilícitos de propriedade industrial a nível europeu.

Pode-se dizer, que estas alterações acabam por tornar, mais claro o regime da propriedade industrial, o que por certo contribui como um incentivo importante para que, não só as grandes empresas mas, principalmente, as PMEs, possam desenvolver suas áreas tecnológicas com mais segurança, aqui em Portugal.

E isto porque, este novo código trouxe para a legislação nacional conceitos, definições e sanções claras, com a identificação do objeto de proteção, definição de atos lícitos e ilícitos. A fim de ser mais objetivos pode-se citar, como exemplo, com este novo código, determinadas definições. Como o art.º 35, diz respeito aos efeitos da declaração de nulidade e a anulação de direitos de propriedade industrial.

Desta forma, há uma tendência a avançar na proteção e na maneira como se trata esta matéria. Além disso, traz a legislação para o mesmo nível que da lei europeia, como já foi dito antes. Portanto, torna-se uma base mínima aos estados pertencentes a UE.

Poderia se dizer que, de uma forma mais tradicional, o conteúdo do novo código – e sua abrangência, portanto ficou abaixo do esperado, pois poderia ter sido mais audacioso. Limitou-se a transcrever a diretiva, o que o tornou previsível, pois, apesar de ter sido arrojado e adaptado a este novo momento onde a tecnologia se faz tão presente e comanda às necessidades atuais do mercado (empresas e empresários), este novo código podia ter sido um tanto quanto futurista.

Entretanto, vale ressaltar que quanto ao segredo de negócio, houve com o código, sem dúvida, uma autonomização em relação à concorrência desleal. Significa dizer, que o regime de proteção dos segredos de negócio, não ficam mais restritos somente aos concorrentes. Isso não acontecia no regime anterior. Após o novo código, passa a valer também para os não concorrentes, de modo a abrir leque de possibilidades de alcançar os infratores.

O que se vê acerca do segredo de negócio nesta nova legislação, ou seja no NCPI, vem revelados nos dispositivos elencados ao longo deste código. Mais precisamente podemos citar: artigos 313 a 315, art.º 331 e nos artigos 351 a 356.

É importante ressaltar que o NCPI, veio sistematizado de uma forma diferente. Adotou-se um novo capítulo, que é o capítulo II do Título III, que se refere às infrações da propriedade industrial, cujo título é “Proteção dos Segredos Comerciais” - que é justamente dos capítulos 313 a 315.

É desta maneira que foi dito quando, acima, se afirmou que esta matéria é autonomizada da concorrência desleal, pois antes se podia falar que o segredo de negócio era uma espécie de apêndice ou alguma especificação do regime de concorrência desleal, enquanto que nesta nova legislação fez com que se tornasse autônomo.

A seguir, será mostrado no artigo 313, o objeto da proteção dos segredos de negócio, que vai ser protegido através deste regime, já no art.º 314, traz as tipificações dos ilícitos, no que diz respeito a matéria dos segredos de negócio. Em seguida, no art.º 315, observa-se quais são os casos em que a obtenção dos segredos de negócio de forma lícita, que se traduz na exceção à proteção.

Dentro do capítulo II deste mesmo título, aparecem os ilícitos contra-ordenacionais, com a disposição que diz o valor da a ser aplicada, e quais as sanções aplicáveis à violação do segredo comercial, no capítulo IV, vemos o enforcement ao que se tem nos direitos de propriedade industrial. Em cada uma das disposições que lá constam, onde se fala sobre a violação aos direitos de propriedade industrial, acrescentou-se sistematicamente a referência também aos segredos de negócio. Neste ponto temos vemos que o legislador foi além do estabelecido pela diretiva.

Neste mesmo capítulo, há uma segunda seção com normas especiais que estabelecem os limites e exceções aos procedimentos que foram vistos na seção primeira, além do regime de preservação dos segredos de negócio em processos judiciais, que foi falado anteriormente, o que é de fundamental valor, pois, são nos processos judiciais que vemos um maior número de perdas de segredos de negócio.



## CONCLUSÃO

Assim como nos negócios, quando começamos a escrever sobre qualquer assunto, o pensamento deveria ser o mesmo para todos: o que se está a escrever vai ser útil, aquele que ler conseguirá entender e aproveitar em algo? O que se busca aqui é fazer o melhor possível, de uma forma clara, precisa, com conceitos que, mesmo para quem não seja da área, possa entender.

Nesta realidade em que o interesse privado é a mola propulsora para que os legisladores sigam procurando soluções na legislação para a sua proteção, é sabido que há grande interesse do titular da informação em causa, àquele que investiu na produção desta informação, designadamente na investigação científica, que foi necessária para se chegar a um certo processo de fabrico de um produto, e, interesse este que depõe no sentido de uma tutela o mais forte possível, na informação contra a sua utilização não autorizada por terceiros.

Este é o primeiro interesse que se pode citar, contra o investimento que, de certa forma, tem que ser tutelado, sob pena de este investimento não vir sequer a ser realizado. Na verdade, em toda atividade empresarial, há sempre alguma informação que precisa ser mantida secreta. Principalmente quando existem atividades de investigação, com o intuito de vir a patentear o invento resultante desta atividade.

Há uma fase que precede a realização do pedido de patente em que se a informação for livremente acessível e divulgada, a patente deixa de poder ser obtida, porque, para haja o pedido. Da mesma, pressupõe-se que a informação não seja do conhecimento geral antes de ser requerida. Por isso, é que se diz, que “o segredo é a alma do negócio”, porque, manter de todo jeito secreta a atividade empresarial é essencial ao êxito da atividade industrial.

No outro prato da balança, porém, estão os interesses não menos relevantes que se contrapõem a este. Como os interesses sociais. Evidente que se nos for dado um exclusivo ao titular da informação secreta em causa, sem que ele tenha que retribuir nada em contrapartida à sociedade, sem que, como acontece nas patentes, ele tenha que divulgar publicamente a sua informação, pois, quem patenteia a informação fica com direito do exclusivo durante um limite de tempo.

A contrapartida que o inventor ou titular, no caso da patente, vai ter que dar à sociedade é o fato de publicar a informação em causa. Esta é uma das diferenças, a patente é pública e divulgada a todos os interessados. Qualquer pessoa, uma vez que publicada a patente pode reproduzir um invento patenteado. Portanto, a sociedade sempre ganha alguma coisa através da concessão da patente.

Conclui-se que os interesses sociais que existem nesta matéria, e que depõe no sentido de alguma cautela na tutela que é dada ao titular do segredo de negócio, na verdade, este titular está a reservar para si a informação, sem dar nada em troca à sociedade. Ele fez a investigação é fato, porém, os frutos desta investigação reservaram-nos exclusivamente para si. Portanto, a sociedade não se beneficia como um todo desta informação. Isto é algo que limita a concorrência entre os agentes econômicos e impossibilita que os potenciais interessados em lançar produtos concorrentes tenham acesso a esta informação.

Pode-se citar outros efeitos, como restringir a liberdade de expressão que é, o que está em causa em algumas destas situações e pode também limitar a própria mobilidade dos trabalhadores. É inevitável que qualquer trabalhador, por conta de outrem, tenha, de algum jeito acesso à informação que o seu empregador procura manter reservada.

Para o próprio exercício da sua atividade profissional, o trabalhador tem que ter acesso a esta informação. E não vai se poder dizer que mesmo que ele tenha tido acesso à informação ou a algum segredo de negócio, este mesmo trabalhador não pode ir trabalhar em outra empresa. Ele teria que ficar na mesma empregadora para o resto da vida. É imprescindível que ele tenha alguma possibilidade de, em um futuro qualquer, poder sair e ir trabalhar para outrem.

O que se coloca é saber se ele vai poder utilizar a informação na atividade que ele vai desempenhar em prol de uma outra empresa no futuro. Se ele tiver absolutamente adstrito a um segredo de negócio e restrito à informação que recebeu durante o tempo em que prestou atividade para o primeiro empregador está-se inevitavelmente a restringir a sua mobilidade e isso não interessa a este funcionário.

Estes interesses depõem contra uma tutela excessivamente ampla do segredo de negócio. Tem que haver um equilíbrio de interesses nesta matéria. É verdade que sobre os segredos de negócio já foi dito que são uma espécie de exclusivos de fato e que, através deles, se alguém

consegue reservar para si próprio, sem ter que dar nada à sociedade, ou seja, um direito de exclusivo.

Não é menos verdade que os segredo de negócio, só por si, não impedem a transferência de tecnologia. Elas podem ser feitas por via contratual. As empresas podem manter a informação secreta, não a patenteiam, transmitem-na a terceiros por via de licenças contratuais, em que estipulam as condições em que estas informações podem ser utilizadas por terceiros.

Portanto o fato de se tutelar os segredos de negócio não significa que a informação tecnológica não possa circular através das empresas, ainda que por via contratual, que é mais controlada. Por outro lado, se não houvesse qualquer proteção aos segredos de negócio isto teria evidentemente um efeito dissuasor de investimento pelas empresas no desenvolvimento em novas tecnologias.

Se a empresa não puder manter para si, reservada, qualquer informação para que iria investir em pesquisas ou inventos por exemplo? Qualquer concorrente, afinal, poderia amanhã aproveitar-se desta informação, e se beneficiar economicamente. Portanto, não se pode dizer, que não haja razões relevantes que deponham a favor de uma certa tutela do segredo de negócio. O problema está em se atingir o equilíbrio entre os diferentes interesses que estão em causa.

A duração dos segredos de negócio não se limita a um termo definido, como acontece com os outros bens de propriedade intelectual, este é um dos maiores atrativos para a sua utilização. Mas, não só, e também, porque tem baixo custo, ao contrário das patentes. e mais, as empresas usam a confidencialidade como uma ferramenta de gerenciamento, de inovação no negócio e na pesquisa.

E cobrem uma gama muito diversificada de informações que se estendem além do conhecimento tecnológico para dados comerciais. Que podem vir a ser informações sobre clientes, fornecedores, planos de negócio, pesquisa de mercado etc. Uma vez adotada uma estratégia para pesquisa, desenvolvimento e proteção dos segredos, os mesmos serão tipificados como bens jurídicos tuteláveis, com natureza patrimonial.

Ao proteger os segredos de negócio e o know-how, e dar lucro ao criador, isto faz com que se invista mais na inovação. Por isso faz-se importante as leis para defender tais direitos. Além disso, tem-se uma série de vantagens. Como por exemplo: os segredos não requerem

formalidade no registro. Logo, não se tem custos com isto, não vai ser preciso divulgação. Eles podem ser usados em combinação com outros mecanismos de propriedade intelectual para proteger inovações complexas.

Como nada no mundo é só vantagem, na parte das desvantagens se pode citar: os segredos de negócio não são protegidos por engenharia reversa, descoberta independente ou divulgação inadvertida. Tem que haver um forte controle interno para proteção. São necessários contratos e cláusulas de exclusividade. Ainda assim, no ambiente de arranque das PMES, o que se tem verificado em constante crescimento, são os segredos de negócio.

O que se torna cada vez mais comum, no ambiente negocial, é que o patenteamento e os segredo de negócio estão sendo cada vez mais usados simultaneamente, sendo que os dois métodos são usados para inovações diferentes. As empresas consideram neste momento, que a lei dos segredos de negócio, na verdade, complementa o direito das patentes. Quando estas, estão nos seus estágios iniciais no processo de inovação, permitem que os inovadores trabalhem nos seus projetos até que possam patentear.

Neste campo, as empresas cada vez mais têm combinado os segredos de negócio e as patentes, de forma que, por exemplo, fazem a patente da parte codificada, enquanto no que se refere a parte tácita, estas ficam em segredo de negócio.

Importante determinar que esta escolha sobre qual modo de proteção fazer, vai se dar sob a condição real do quanto os inovadores possam efetivamente proteger a sua inovação. Portanto, é esta maneira que vai ser decidida na realidade se será sob forma de patente ou segredo de negócio.

O que serviu até aqui foi a relevância que trouxe a legislação unificada para o segredo de negócio, a previsão legal, as sanções aplicáveis para as apropriações indevidas etc. De forma que quase todas as situações possíveis sobre violação dos segredos de negócio pudessem ser abrangidas.

O mais importante é esta consciência de que segredo violado deixa de ser secreto, e causa uma quebra do ganho. Neste caso perde-se o diferencial competitivo e o seu valor negociável.

Pode-se, na verdade, dizer que esta Diretiva acaba por ser um documento aceitável, que faz com que se possa preservar as características de um segredo que, pelo seu valor de mercado, ou quem o criou, não quis ou não o pode proteger através de um direito exclusivo, de natureza industrial ou autoral. Neste caso vai poder obter os remédios jurídicos disponíveis para a sua preservação secreta e ainda a sua defesa em caso de infração ou violação de caráter secreto.

Se optarmos por adotar as recomendações sugeridas, será possível para a empresa comprovar as eventuais violações de seus segredos e responsabilizar os infratores, tanto nas esferas civil quanto penal, pois terá documentado todo o desenvolvimento da informação, os custos de dito desenvolvimento (para efeitos de composição de perdas e danos), bem como o acesso qualificado, de pessoas às referidas informações.

Sendo certo que, caso tais pessoas divulguem ou se apropriem de forma desautorizada dos segredos de fábrica gerados desta forma na empresa, estarão comprovadamente agindo de má-fé, com dolo específico, já que estarão cientes de suas responsabilidades e da confidencialidade das informações a que tiverem acesso. Esta possibilidade veio nesta legislação, trazendo um pouco mais de segurança para o bem da inovação e pesquisa, e os altos custos investidos nesta área.

O que se pode dizer sobre a matéria acerca dos segredos de negócio é falar sobre o desenvolvimento que ela teve nos últimos anos, na legislação nacional e internacional. O primeiro ponto que é evidente tem a ver com o desenvolvimento paralelo do regime jurídico do segredo de negócio dos dois lados do atlântico, quer nos EUA, quer na Europa.

Por meio das legislações adotadas nestes continentes, em 2016, com menos de um mês de diferença, foi possível concluir que isto não aconteceu por mero acaso. Explique-se, os dois blocos econômicos, tinham interesse muito forte em tutelar o segredo de negócio, em termos mais ou menos convergentes no sentido de proteger as suas empresas e inovações tecnológicas.

E protegê-las relativamente contra os chineses, que estão a se tornar uma grande potência tecnológica no mundo. Aliás as estatísticas revelam que o maior número de patentes que estão a ser neste momento solicitadas à OMPI, vem da China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. Logo se vê que a evolução tecnológica está a se transferir para o extremo oriente.

Isto teve que ser medido, pois grande parte desta dita “revolução tecnológica” é baseada na investigação que foi feita nos países ocidentais por empresas americanas e acabou por resultar em roubo de informações tecnológicas e know-how, produzidos pelas empresas norte americanas, o que causou um prejuízo, colossal para a economia americana.

A nova legislação instituiu um novo padrão de proteção que vai além do acordo TRIPS, uma vez que este remetia esta matéria fundamentalmente para o âmbito da concorrência desleal e, ao apreciar, se houve ou não concorrência desleal, os tribunais teriam em conta as informações não divulgadas. Agora foi-se além disto. Não há propriamente nem nos EUA, nem na UE, um direito de exclusivo sobre o segredo de negócio, porém estes não estão ligados a concorrência desleal.

Pelo fato de se ter uma informação reservada na empresa não se pode dizer que seja titular sobre a mesma, ou de um direito de propriedade industrial oponível *erga omnis*. Isso não acontece porque não há um direito de exclusivo. Mas já não se sujeita meramente a proteção do segredo de negócio sob a égide do regime da concorrência desleal.

O novo ordenamento, vai além do estabelecido pelo TRIPS, pois abrange também, designadamente, situações em que não se está em causa infrações cometidas somente por concorrentes. Agora pune-se qualquer pessoa que a cometa.

Por outro lado, o que está legislação fez, foi transpor para o regime do segredo de negócio a tutela da propriedade industrial, por meio de regras do enforcement, sobre a aplicação efetiva dos direitos de propriedade industrial, que são agora estendidas ao segredo de negócio. Todas as regras sobre o enforcement passaram a ser aplicadas ao segredo de negócio. Em Portugal, portanto, o regime do segredo de negócio passa a ser um regime paralelo ao regime dos direitos privativos da propriedade industrial.

Conclui-se que a opção de decidir pelo segredo de negócio ficou mais aliciante, pelo fato de que, neste momento, as empresas têm que pensar se optam pela patente que depois de 20 anos perde a exclusividade ou ainda decidir se conservam o segredo de negócio, evidentemente usando os meios necessários para a sua proteção.

Por outro lado, ainda que tenha vindo nesta legislação maior proteção nos processos judiciais, somente com as leis não se terão mudanças efetivas, caso não haja políticas claras

materializadas na alocação de meios. Essas matérias são complexas, tanto em Portugal quanto em outros países, nos EUA ou na China, que hoje é a grande potência mundial de direitos de PI.

O que se pode esperar para o futuro em relação a esta matéria, é a interação dos países europeus na aplicação da legislação, uma vez que, ao ter o mesmo regime de base, que é o da Diretiva, nada impede que os tribunais portugueses tenham em conta a jurisprudência de outros estados na efetiva aplicação desta matéria.

Por isso, não se deve entender como os tribunais não dispõem de meios especializados como, assessores que conheçam desta matéria. Como é possível que um juiz sozinho pode conhecer toda a jurisprudência de dois tribunais superiores da UE, ou dos EUA, nesse sentido seria de fundamental importância para entender a evolução tecnológica do Direito, acompanhar a produção normativa da União Europeia, e, julgar processos.

O problema, está na indeterminação e amplitude de algumas regras da Diretiva que têm conceitos indeterminados e que os tribunais podem aplicar de maneira muito diferentes. O segredo de negócio uma matéria de interesse transnacional, porque as tecnologias utilizadas são todas transnacionais. Tudo isto é tecnologia que evoluiu ao longo das últimas cinco décadas, de uma forma extraordinariamente rápida e, uma vez que se dá o desenvolvimento tecnológico no país, rapidamente este passa para outros que muitas vezes eram tecnologicamente atrasados, que assimilam esta tecnologia e passam a utiliza-la muito rapidamente.

Os problemas de tutela jurídica da tecnologia também se colocam no plano transnacional, por este motivo, a União Europeia quis adotar esta diretiva em 2016 e a UE não pode e nem deverá ficar só com esta Diretiva. Quase se pode acreditar que, no futuro, absolutamente todo acordo comercial que a união europeia vai celebrar com países exteriores à UE, em especial com outros blocos econômicos, como o Mercosul, vão precisar de regras que imponham, a proteção dos segredos de negócio de acordo com os standards europeu. Neste caso ter-se-ia este padrões europeus e norte-americanos de proteção aos segredos de negócio rapidamente sendo usados à nível mundial, por via dos acordos comerciais.

E não só, além da expansão e das regras igualitárias, teremos ter-se-ão empresas, inventores, investigadores e criadores sendo colocados em pé de igualdade. Ou seja, no mesmo nível em

todo o mercado interno e a EU, que disporá de um quadro jurídico comum, claro e equilibrado, o que fortalecerá o comércio. Por conta disso, passa a desencorajar a concorrência desleal e, com isto, cresce, em muito, a possibilidade para a inovação colaborativa e a partilha de know-how, que se torna valioso, para tornar a União Europeia uma região economicamente mais forte e mais competitiva.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENSÃO, José de Oliveira, A reserva da intimidade da vida privada, RFDUL, Vol. XLIII, n.º 1, Coimbra Editora, Coimbra, 2002

- Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo, in Themis – Revista da Faculdade de Direito da UNL, Ano VIII, n.º 15, 2008, Almedina, Coimbra, pp. 117 a 138

ALAN WATSON, Trade Secrets and Roman Law: The myth Exploded, Tulane European & Civil Law Forum 11 (1996),

ANTUNES, Aquilino Paulo, O acordo ADPIC/TRIPS no direito português: a perspectiva do acesso a medicamentos e da saúde pública, in Direito Industrial - Vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 129 a 179

ARTUR SCHILLER, Trade Secrets and the Roman Law; the Actio Servi Corrupti, Columbia Law Review 30 (1930),

Ascensão, José de Oliveira – Concorrência Desleal, Coimbra, Almedina, 2002

AZÉMA, Jacques. Définition juridique du know-how. *Le know-how, Centre de droit d'entreprise*, p. 15

BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à propriedade intelectual, Lumen Jures, edição digital, 2 ed. Revista e Atualizada, 2003, p 560

BARBOSA; Denis Borges, 2002, Do segredo Industrial.

BONE, Robert, The (still) shaky foundations..., cit., pp. 1-2

BONE, Robert, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification», California Law Review, (1998), p.245,

BONE Robert, Trade secrecy, innovation and reasonable secrecy precautions, in AAVV, The Law and Theory of Trade Secrecy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK e Northampton,

MA, USA, 2011. A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification, 86 Cal. L. Rev. 241 (1998),

CHANOCA, Saulo Emanuel Vigário, Segredo Comercial, Conceito e Extensão da Tutela, 2010/2011 dissertação, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

DAVID S. ALMELING, Seven Reasons Why Trade Secrets are increasingly important, Berkeley Technology Law Journal 27 (2012).

DAVID FRIEDMAN, WILLIAM LANDES & RICHARD A. POSNER, Some Economics of Trade Secret Law, Journal of Economic Perspectives [1991

DINIZ, Davi Monteiro, Propriedade Industrial e Segredo em Comércio, BH: Del Rey, 2003, pp.51

ECKSTROM; M. C., Licensing in foreign and Domestic Operations. Clark Boardman Co. Ltd. 1976.

EUGENIO HOSS, Delays in Patent Examination and Their implications under the TRIPS Agreement 2011

FEKETE, ELISABETH E. KASZNAR, A Proteção das Informações Estratégicas: Questões de Espionagem Industrial nas Empresas, in Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2008.

FERREIRA, PAULO MIGUEL, O ilícito civil na concorrência desleal, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1994.

GARCÍA, CONCEPCIÓN SAIZ, Obras Audiovisuales e Derecho de Autor, Aranzadi, Navarra, 2002.

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, marcas, Concorrência Desleal, 6.<sup>a</sup> ed. Rev. e aumentada., Almedina, Coimbra, 2015, p. 389

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, Concorrência Desleal, in Estudos em Memória do Professor Doutor António Marques dos Santos, Volume I, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 1025 a 1053.

KORS, Jorge Alberto, Los Secretos Industriales Y el Know How. Ed. Buenos Ayres: La Ley, 2007

Lindberg, V. (2008). Intellectual Property and Open Source. Sebastopol: O' Reilly Media Inc. p 110.

LEITÃO Adelaide Menezes, Normas de Proteção e Danos Puramente Patrimoniais (Almedina, 2009).

LEITÃO, Luís DE Menezes, Concorrência desleal e tutela do interesse público na liberdade de concorrência, in Estudos jurídicos e económicos em homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Vol. 2, pp. 887-898.

LOBO D'ÁVILA, Concorrência Desleal (Coimbra 1910),

MARCO BRONCKERS & NATALIE MCNELIS, is the Eu obliged to improve the protection of trade secrets? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the Eu Charter of Fundamental Rights, 34(10) EIPR (2012)

MARQUES, J. P. REMÉDIO, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, Volume II, Almedina, Coimbra, 2007

NUNO PIRES DE CARVALHO, The TRIPS Regime of Antitrust and undisclosed information (Kluwer Law International, 2008).

NUNO SOUSA E SILVA, quando o segredo é a “alma do negócio”, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n.º 126 (2013),

Newberry x James, 35 ENG. Rep. 1011, 1013 (cap 1817) 35

OEHEN MENDES, A inversão do ónus da prova na violação das patentes de processo, in: AAVV, iuris et de jure (UCP Editora, 1998), pp. 1087-1115.

PAÚL, Jorge Patrício, Direito Industrial, vol. II, Coimbra: Almedina, 2002, pp 158

PAUL Jorge Patrício, Concorrência desleal e segredo

Peabody v Norfolk, 19 Mass, 452,458 (Sup. Court Mass., 1868).

REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade intelectual*, Vol. I (Almedina, 2007), p. 41.

Rocha, Manuel Lopes, “Breve nota sobre a proposta de diretiva relativa à proteção de know-how não divulgado e ao segredo comercial”, *Revista de Direito Intelectual*, 2016, pp 111 e ss.

SILVA; Nuno Sousa, “A proposta da diretiva em matéria de segredo de negócio - estado e perspectiva“, *Revista de Direito Intelectual*, 2014, pp259. Ss. Um retrato do Regime Português dos Segredos de Negócio.

SILVA, PEDRO SOUSA E, *Direito industrial: noções fundamentais...*, pp. 334 e 336

SILVEIRA, João Marcos, a Proteção Jurídica dos segredos industriais e de negócio, *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, V. 40, n. 121, pág.

52Akenbrandt, B., Vormann, T., Hertlin, R. *Comparing U.S. and UE Trade Secrets Laws*. Washington/Brussels: Trans-Atlantic Business Council, 2016, Available: [www.transatlanticbusiness.org](http://www.transatlanticbusiness.org), p 3.

VICENTE, DÁRIO MOURA, *Segredo Comercial e Acesso à Informação Administrativa*, in *Estudos em homenagem ao Prof. Sérvulo Correia*, Coimbra, 2010, Vol. 3, p. 295

VICENTE, DÁRIO MOURA, “Proteção do Know-How, Segredos de Negócio e Direito Intelectual”, *Revista de Direito Intelectual*, 2018/II, pp. 91.

Watson, A. (1996). *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*. Tul. Eur. & Civ. L.F, Vol. 11, 19-29.

ZAITZ, Daniela *Direito e Know-how*, Curitiba: Juruá Editora, 2005, pp39 a 59.

## **SITES UTILIZADOS**

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/-/55EFF3ACB5878A1880257F45004AA9B5>

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI178580,31047-Segredos+de+negocio>

<http://www.pelletier-ip.com/?p=191>

<http://www.portaldosocioedasociedade.com.br/index.php/estudos/administrativos/270-os-segredos-de-negocio-heitor-estislau-do-amaral>

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/248/edicao-1/segredo-de-empresa>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0450>,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0813&from=EN>

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/248/edicao-1/segredo-de-empresa>

[http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets\\_en](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets_en)

[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=10579](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10579)

<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> texto do art.º 39 TRIPS

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/6935df9a9defa9c3802582d0002e68e1?OpenDocument>

[https://www.tjrs.jus.br/export/poder\\_judiciario/tribunal\\_de\\_justica/centro\\_de\\_estudos/dout\\_rina/doc/PI\\_para\\_Juizes\\_CNI\\_2013\\_Brasilia.pdf](https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/dout_rina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf)

<https://www.researchgate.net/publication/306300314> Migracao de trabalhadores intelectuais brasileiros para o mercado internacional e o discurso transnacional mecanismos legais de prevencao do aliciamento e da concorrência desleal

<https://www.noticiasaoiminuto.com/desporto/818632/caso-dos-emails-ex-vice-do-benfica-pede-intervencao-da-policia>

<http://www.transatlanticbusiness.org/wp-content/uploads/2016/07/US-EU-Trade-Secret-Comparison-30-June-2016.pdf> consultado em 12 de fevereiro de 2019

<https://goo.gl/5aT1PB> Evolution Of Intellectual Property Rights consultado em 12 de setembro de 2018

<https://ssrn.com/abstract=2467946> Basic of Trade secrets Claim.

<http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141634> consultado em, 12 de setembro de 2018

[https://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/trade\\_secrets/trade\\_secrets.htm](https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm)  
CONSULTADA EM 19.09.2018

<https://www.lexmachinae.com/2018/06/20/segreto-negocio-uniao-europeia/> consultada em 19.09.2018

[https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement\\_Directive](https://en.wikipedia.org/wiki/Enforcement_Directive) consultada em 06 de novembro de 2018

<http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol86/iss2/1>

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/248/edicao-1/segreto-de-empresa>

<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108165886/201710020100/73481868/diploma/indice> consultado em 03/08/2018

